RETTENS DOM (Første Afdeling)

6. juli 2004 *

I sag T-117/02,

Grupo El Prado Cervera, SL, Valencia (Spanien), ved avocat P. Koch Moreno,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved J.F. Crespo Carrillo og G. Schneider, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

* Processprog: tysk.

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

Helene Debuschewitz m.fl., som arvinger efter **Johan Debuschewitz**, Rösrath-Forsbach (Tyskland), ved Rechtsanwalt E. Krings,

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 12. februar 2002 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 798/2001-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Grupo El Prado Cervera, SL, og J. Debuschewitz,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Første Afdeling)

sammensat af præsidenten, B. Vesterdorf, og dommerne P. Mengozzi og M.E. Martins Ribeiro,

justitssekretær: fuldmægtig I. Natsinas,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 9. marts 2004,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

1 Den 18. december 1998 indgav J. Debuschewitz (herefter »den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret«) en EF-varemærkeansøgning 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), som ændret.

2 Varemærket, der er søgt registreret, er ordmærket CHUFAFIT.

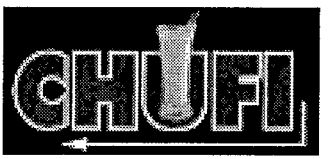
3 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 29 og 31 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og er for hver af disse klasser beskrevet på følgende måde:

— Klasse 29: »Forarbejdede nødder«.

— Klasse 31: »Friske nødder«.

4 Denne ansøgning blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 69/1999 af 30. august 1999.

5 Den 29. november 1999 rejste selskabet Grupo El Prado Cervera, SL (tidligere Compañia Derivados de Alimentación, SL), der er sagsøgeren i sagen for Retten, indsigelse mod registreringen af dette EF-varemærke i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94. Indsigelsen er rejst mod registreringen af det ansøgte varemærke for alle varer omfattet af det ansøgte varemærke. Indsigelsen blev begrundet med, at der i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 var risiko for forveksling. Indsigelsen var støttet på to ældre nationale varemærker, der er registreret i Spanien. Det første varemærke, som blev registreret den 4. februar 1994 under nr. 1 778 419, er ordmærket CHUFI for et udvalg af varer, der henhører under klasse 29, nemlig »kød, fisk og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer«. Det andet varemærke, der den 5. maj 1997 er registreret i Spanien under nr. 2 063 328, er følgende figurmærke:



6 Dette varemærke omfatter et udvalg af varer i klasse 31, nemlig »landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt«.

7 Ved afgørelse af 11. juli 2001 forkastede Indsigelsesafdelingen indsigelsen i sin helhed med den begrundelse, at selv om de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, er af samme art som dem, der er beskyttet af sagsøgerens ældre nationale varemærke, er der visuelle, fonetiske og begrebsmæssige forskelle mellem

det tegn, der er genstand for EF-varemærkeansøgningen, og sagsøgerens ældre nationale varemærker, således at det kan udelukkes, at der er en risiko for forveksling i den spanske kundekreds' bevidsthed.

8 Den 31. august 2001 påklagede sagsøgeren Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94.

9 Ved afgørelse af 12. februar 2002 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen og opretholdt Indsigelsesafdelingens afgørelse med den deri anførte begrundelse.

10 Appelkammeret fandt i det væsentlige, at selv om varerne var af samme art, var varemærkerne hverken identiske eller så lig hinanden, at de kunne skabe en risiko for forveksling. Appelkammeret fandt for det første, at selv om de omhandlede tegn delte stavelsen »chu«, havde de visuelle og fonetiske forskelle, hvad angik antallet af stavelser og deres udtale (den anfægtede afgørelses punkt 18). Hvad angik den begrebsmæssige sammenligning fandt appelkammeret for det andet, at den fælles del »chuf«, der i Spanien leder tanken hen på ordet »chufa«, der betyder jordmandel, og som anvendes i drikken »horchata« (jordmandelmælk), var direkte knyttet til jordmandler og i sig selv hverken kunne give de to tegn særpræg som varemærker eller adskille de to varemærker fra hinanden. Appelkammeret fastslog derimod, at det inden for rammerne af helhedsvurderingen af varemærkerne var den sidste bestanddel af de omhandlede tegn, der i forbrugerens bevidsthed kendetegnede disse tegn som varemærker. Ifølge appelkammeret var disse bestanddele tilstrækkelig forskellige til, at de gjorde det muligt at undgå, at der opstod en risiko for forveksling i selv en uopmærksom forbrugers bevidsthed (den anfægtede afgørelses punkt 19 og 20).

Retsforhandlingerne og parternes påstande

11 Ved stævning affattet på spansk og indleveret til Rettens Justitskontor den 15. april 2002 har sagsøgeren anlagt denne sag.

12 Ved skrivelse af 3. maj 2002 rejste den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret i overensstemmelse med artikel 131, stk. 2, første afsnit, i Rettens procesreglement indsigelse mod spansk som processprog og anmodede om, at tysk blev processproget.

13 I henhold til artikel 131, stk. 2, tredje afsnit, i Rettens procesreglement har Retten fastsat tysk som processprog, eftersom den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 115, stk. 1, i forordning nr. 40/94 havde indgivet ansøgningen om det omtvistede varemærke på tysk.

14 Harmoniseringskontoret har indleveret sit svarskrift til Rettens Justitskontor den 7. oktober 2002, og den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret har indleveret sit svarskrift den 16. september 2002.

15 På grundlag af den refererende dommers rapport har Retten (Første Afdeling) besluttet at indlede den mundtlige forhandling.

16 Parterne afgav indlæg og besvarede Rettens mundtlige spørgsmål under retsmødet den 9. marts 2004, med undtagelse af den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret, der ikke var til stede.

17 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Det fastslås, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er blevet tilsidesat ved den anfægtede afgørelse, og at afgørelsen annulleres.

— Det fastslås, at der er en risiko for forveksling mellem ansøgningen af CHUFAFIT som EF-varemærke for klasse 29 og 31, og hhv. det spanske varemærke nr. 1 778 419, CHUFI, der beskytter varer i klasse 29, og det spanske figurmærke nr. 2 063 328, CHUFI, der beskytter varer i klasse 31.

— Det bestemmes, at EF-varemærkeansøgning nr. 1 021 229, CHUFAFIT, for klasse 29 og 31, skal afslås.

— Harmoniseringskontoret og eventuelt den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

18 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

19 Den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

20 Ved sagen anlagt ved Retten har sagsøgeren nedlagt påstand dels om afvisning af det ansøgte EF-varemærke, dels om annullation af den anfægtede afgørelse.

Påstanden om afvisning af det ansøgte EF- varemærke

21 Sagsøgeren har med sin tredje påstand nærmere bestemt anmodet Retten om at pålægge Harmoniseringskontoret at afslå registrering af det ansøgte varemærke.

22 I den forbindelse bemærkes, at Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af en afgørelse truffet af Fællesskabets retsinstanser. Det tilkommer derfor ikke Retten at give Harmoniseringskontoret et pålæg. Det påhviler nemlig Harmoniseringskontoret at drage konsekvenserne af konklusionen og præmisserne

i Rettens domme (Rettens dom af 31.1.2001, sag T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mod KHIM (Giroform), Sml. II, s. 433, præmis 33, af 27.2.2002, sag T-34/00, Eurocool Logistik mod KHIM (EUROCOOL), Sml. II, s. 683, præmis 12, og af 3.7.2003, sag T-129/01, José Alejandro mod KHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 22). Den tredje påstand kan således ikke realitetsbehandles.

Påstanden om annullation af den anfægtede afgørelse

23 Med sin første og anden påstand har sagsøgeren nærmere bestemt nedlagt påstand om annullation af den anfægtede afgørelse. Til støtte for sin påstand har sagsøgeren fremført et enkelt anbringende, nemlig om at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er blevet tilsidesat. Dette anbringende er opdelt i to dele. Den første del vedrører den omstændighed, at den anfægtede afgørelse angiveligt hverken tager højde for, at det spanske varemærke er kendt og/eller velrenommeret eller for varemærkets høje grad af særpræg. Anbringendets anden del vedrører en påstået fejl i bedømmelsen af, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem de omhandlede tegn.

24 Indledningsvis bemærkes, at sagsøgeren under retsmødet gav afkald på at gøre den første del af sit eneste anbringende gældende som følge af den påstand om afvisning, som Harmoniseringskontorets havde nedlagt i sine indlæg, hvilket Retten har tilført retsbogen.

25 Heraf følger, at Retten ved dette anbringende alene anmodes om at prøve, hvorvidt Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret ved den anfægtede afgørelse fejlagtigt har fastslået, at der ikke er nogen risiko for forveksling mellem de omhandlede tegn.

Parternes argumenter

26 Sagsøgeren har anført, at de to omhandlede tegn har visuelle, fonetiske og begrebsmæssige ligheder, der burde have ført Første Appelkammer til at fastslå, at der er en risiko for forveksling.

27 Indledningsvis har sagsøgeren, for så vidt angår den visuelle lighed mellem de omhandlede tegn, gjort gældende, at varemærket CHUFI nærmest er identisk med den første del af varemærket CHUFAFIT, og da kundekredsen navnlig er opmærksom på den første del af et ordmærke, ligner de to varemærker følgelig visuelt hinanden. Sagsøgeren har ligeledes understreget, at forbrugerne er så meget mere tilbøjelige til at antage, at de to omhandlede varemærker stammer fra den samme virksomhed, eftersom indehavere af kendte varemærker i levnedsmiddelsektoren anvender den første del af deres varemærker til at udforme andre varemærker, der indeholder den samme del.

28 Sagsøgeren har endvidere anført, at det ansøgte EF-varemærke CHUFAFIT ikke adskiller sig fonetisk fra varemærket CHUFI, eftersom det sidstnævnte varemærke fuldt ud er gengivet heri. Ifølge sagsøgeren har appelkammeret ved undersøgelsen af stavelsesopbygningen af de to tegn ikke bemærket, at varemærket CHUFI fuldstændig indgår i tegnet CHUFAFIT. Sagsøgeren har tilføjet, at denne gengivelse af det ældre varemærke i det ansøgte tegn forøger risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem varemærkerne.

29 Endelig har sagsøgeren, for så vidt angår den begrebsmæssige lighed, anført, at såfremt varemærkerne CHUFI og CHUFAFIT minder om ordet »chufa«, dvs. den ingrediens, der anvendes ved fremstillingen af jordmandelmælk, burde denne omstændighed — som følge af den fælles bestanddel »chuf« — have foranlediget appelkammeret til at fastslå, at der var risiko for forveksling mellem de to

varemærker. Desuden har sagsøgeren anført, at den anfægtede afgørelse ikke er forenelig med Harmoniseringskontorets afgørelse i sagen FLEXICON/FLEXON (R 183/2002-3), hvori Tredje Appelkammer fastslog, at der forelå en begrebsmæssig lighed, som følge af at de omhandlede varemærker hentydede til det samme og lå tæt op ad det spanske ord »flexion«.

30 I øvrigt har sagsøgeren anført, at den anfægtede afgørelse ikke har taget hensyn til referenceforbrugerens lave opmærksomhedsniveau, hvilket er et forhold, der burde have været taget i betragtning ved vurderingen af, om ligheden mellem de to varemærker kunne give anledning til risiko for forveksling. Når der er tale om varemærker, der kendetegner levnedsmidler eller dagligvarer, skal referencepersonen ifølge sagsøgeren være den uopmærksomme gennemsnitsforbruger. I denne sag vil en sådan forbruger på det tidspunkt, hvor han foretager sine indkøb — ifølge sagsøgeren — være tilbøjelig til at antage, at der foreligger en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke CHUFI, der er varemærket for den mest solgte jordmandelmælk i Spanien, og som er fuldstændig gengivet i tegnet CHUFAFIT. Endvidere er de to første fonemer i CHUFAFIT sammenfaldende med det pågældende tegn.

31 Heroverfor har Harmoniseringskontoret — efter at have bemærket, at sagsøgeren ikke har bestridt appelkammerets vurdering, hvorefter varerne, der er omfattet af de to varemærker, er af samme art — anført, at den anfægtede afgørelse med rette har fastslået, at indsigelsen efter en visuel, fonetisk og begrebsmæssig sammenligning af de omhandlede tegn skal forkastes. Harmoniseringskontoret har i det væsentligste anført, at de omhandlede tegn navnlig på grund af deres forskellige stavelsesopbygninger ikke ligner hinanden visuelt og fonetisk. Hvad den begrebsmæssige lighed angår har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at bestanddelen »chuf«, der i den spanske kundekreds' bevidsthed leder tankerne hen på ingrediensen »chufa«, beskriver de varer, der er beskyttet af de to varemærker. Ifølge Harmoniseringskontoret kan de omhandlede tegns særpræg ikke baseres på forstavelsen »chuf«, men er derimod baseret på den sidste del af de to opfundne tegn: For tegnet CHUFI er det tilføjelsen »i« og for CHUFAFIT er det tilføjelsen »afit«. Det er ligeledes på grund af »chuf«-bestanddelens beskrivende karakter, at sagsøgeren ifølge Harmoniseringskontoret ikke kan have eneret til en sådan bestanddel for de i denne sag omhandlede varer og ikke kan modsætte sig, at en EF-varemærkeansøgning indeholder en sådan bestanddel.

32 Hvad angår argumentet vedrørende afgørelsen truffet af Tredje Appelkammer i sagen FLEXICON/FLEXON har Harmoniseringskontoret erkendt, at de to appelkamres afgørelser ved første øjekast afviger fra hinanden. Harmoniseringskontoret har ikke desto mindre anført, at spørgsmålet om risiko for forveksling i henhold til Fællesskabets retspraksis skal afgøres fra sag til sag. I den forbindelse har Harmoniseringskontoret anført, at der foreligger en væsentlig forskel mellem FLEXICON/FLEXON-sagen og den foreliggende sag: mens de første dele (»flex«) og de sidste dele (»on«) er identiske i den første sag, er det kun den første del (»chuf«), der er fælles i den foreliggende sag.

33 Endelig har Harmoniseringskontoret bestridt sagsøgerens argument, hvorefter de omhandlede varer (friske nødder, forarbejdede nødder samt jordmandelmælk) er dagligvarer eller i hvert fald kan sammenlignes med øl, vin eller andre alkoholholdige drikkevarer. Ifølge Harmoniseringskontoret vil forbrugeren nemlig ikke finde specielle afdelinger for de omhandlede varer. Under alle omstændigheder har Harmoniseringskontoret anført, at en rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger, der har besluttet sig for at købe de omhandlede varer, vil kunne adskille de to mærker fra hinanden. Når en forbruger nemlig bliver stillet over for de to svage varemærker, vil han snarere forbinde bestanddelen »chuf« med ingrediensen »chufa« end med ét af de to varemærker. Ifølge Harmoniseringskontoret ville det modsatte resultat føre til, at indehaveren af et varemærke som CHUFI, der beskriver varen »chufa«, og som kun har det minimum af fornødent særpræg, der kræves for at bestå undersøgelsen med hensyn til absolutte hindringer for registrering, således ville få eneret til alle andre varemærker, der indeholder bestanddelen »chuf«, der betegner ingrediensen »chufa«.

34 Den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret har rejst tvivl om, hvorvidt de omhandlede varer er af samme art. Derimod har den henvist til hele Harmoniseringskontorets argumentation hvad angår sammenligningen af de omhandlede tegn.

Rettens bemærkninger

35 Indledningsvis bemærkes, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ifølge artikel 8, stk. 1, litra b), i

forordning nr. 40/94 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«. Det præciseres endvidere, at »risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke«.

36 Det er i denne sag ubestridt, at det ældre varemærke er registreret i Spanien. Der skal derfor, ved vurderingen af de betingelser, der er fastsat i præmissen ovenfor, tages hensyn til opfattelsen hos kundekredsen i denne medlemsstat. Den relevante kundekreds er således i det væsentligste en spansktalende kundekreds.

37 Det bør herefter understreges, at det af Domstolens praksis vedrørende fortolkningen af Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) og Rettens praksis vedrørende forordning nr. 40/94 følger, at risikoen for, at det i den relevante kundekreds kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser, der hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder, udgør en risiko for forveksling (Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17, samt Rettens dom af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM — Petit Libero (Fifties), Sml. II, s. 4359, præmis 25, og af 22.10.2003, sag T-311/01, Éditions Albert René mod KHIM — Trucco (Starix), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 39).

38 Risikoen for forveksling skal underkastes en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, Canon-dommen, præmis 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 18, dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40, Fifties-dommen, præmis 26, og Starix-dommen, præmis 40).

39 Denne helhedsvurdering 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 af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt. Den indbyrdes afhængighed mellem disse faktorer kommer til udtryk i syvende betragtning til forordning nr. 40/94, ifølge hvilken begrebet lighed bør fortolkes i forhold til risikoen for forveksling, og bedømmelsen heraf afhænger af en lang række faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemærket er på markedet, om der kan skabes en forbindelse med det benyttede eller registrerede tegn, samt hvor stor ligheden er mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser (Starix-dommen, præmis 41).

40 Endelig spiller opfattelsen af varemærkerne hos gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer og tjenesteydelser en afgørende rolle for helhedsvurderingen af risikoen for forveksling. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer (SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25). Ved denne helhedsvurdering anses gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Desuden skal der tages hensyn til det forhold, at gennemsnitsforbrugeren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han har i erindringen af dem. Der 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).

41 Med hensyn til hvilke forbrugere, der skal anvendes som referencepersoner, bemærkes, at da de varer, der er omfattet af det ansøgte EF-varemærke, er levnedsmidler og dagligvarer, navnlig som hovedingrediensen i jordmandelmælk (på spansk »horchata«), og da sagsøgerens ældre varemærker er beskyttet i Spanien, udgøres den tilsigtede kundekreds, som risikoen for forveksling skal bedømmes på grundlag af, en gennemsnitsforbruger fra denne medlemsstat.

42 I den forbindelse kan Retten ikke tilslutte sig sagsøgerens kritik, hvorefter appelkammeret i den anfægtede afgørelse ikke skulle have taget hensyn til referenceforbrugerens lave opmærksomhedsniveau. Selv om appelkammeret ikke har anført, om de omhandlede varer tilhører kategorien dagligvarer, som anført af sagsøgeren, har den ikke desto mindre i den anfægtede afgørelses punkt 20 fastslået, at tegnene er tilstrækkelig forskellige til, at der ikke opstår risiko for forveksling i selv en uopmærksom forbrugers bevidsthed. Appelkammeret har således i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling mellem de omhandlede tegn henvist til forbrugere med et lavt opmærsomhedsniveau ved afgørelsen af, om der kunne være en risiko for forveksling i en sådan forbrugers bevidsthed.

43 Hvad angår sammenligningen af varerne må det fastslås, at varerne, der er omfattet af det ansøgte varemærke, nemlig »forarbejdede nødder«og »friske nødder«, og som henhører under klasse 29 og 31, er en del af den større kategori af varer, der er omfattet af de ældre varemærker, og som henhører under de samme klasser. Desuden har sagsøgeren ikke bestridt appelkammerets vurdering (den anfægtede afgørelses punkt 12 og 13), hvorefter de varer, der er omfattet af EF-varemærkeansøgningen, og de varer, der er beskyttet af de ældre varemærke, er af samme art. De i sagen omhandlede varer skal derfor anses for at være af samme art.

44 Hvad angår sammenligningen af de omhandlede tegn følger det af Domstolens og Rettens praksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed, skal være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (SABEL-dommen, præmis 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25, og Rettens dom af 14.10.2003, sag T-292/01, Phillips-Van Heusen mod KHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Sml. II, s. 4335, præmis 47).

45 Det bemærkes, at appelkammeret i denne sag har sammenlignet det ansøgte ordmærke med sagsøgerens ældre ordmærke, der er registreret under nr. 1 778 419, og har begrænset sin prøvelse af risikoen for forveksling mellem det ansøgte ordmærke og sagsøgerens ældre figurmærke (registreret under nr. 2 063 328) til ordbestanddelen af dette varemærke. Denne metode er korrekt. Ordbestanddelen af sagsøgerens ældre figurmærke fremstår nemlig som tegnets dominerende bestanddel, der i sig selv kan præge billedet af dette varemærke i den tilsigtede kundekreds' erindring, således at varemærkets andre bestanddele, som i denne sag er gengivelsen af et aflangt glas, der er placeret midt i bogstavet »u« i figurmærket, er uden betydning for helhedsindtrykket af mærket (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 33). Det bør desuden bemærkes, at hverken sagsøgeren eller den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret har anfægtet appelkammerets metode.

46 På den baggrund skal det undersøges, om appelkammeret ved en visuel, fonetisk og begrebsmæssig sammenligning af de omhandlede tegn med rette har fastslået, at enhver risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker kan udelukkes.

47 Appelkammeret har foretaget en samlet visuel og fonetisk sammenligning af de omhandlede tegn. Appelkammeret har anført følgende:

»Selv om det er korrekt, at tegnene visuelt og fonetisk har den første stavelse »CHU« til fælles, er varemærkerne CHUFI og CHUFAFIT i deres helhed visuelt forskellige. De skrives forskelligt, idet de ældre varemærker har to stavelser, mens det ansøgte EF-varemærke har tre. De udtales tilstrækkelig forskelligt, idet tegnet CHUFI med de udslagsgivende vokaler »U-I« er kortere og i sin helhed mere fonetisk harmonisk end tegnet CHUFAFIT, som i sin udtalelse afsluttes mere abrupt med stavelsen »FIT«, og som består af tre stavelser, der tilsammen frembringer lyden »U-A-I«.

48 Hvad angår den visuelle sammenligning må det fastslås, at de omhandlede tegn ikke kun har forstavelsen »chuf« til fælles, men ligeledes et fælles bogstav »i«. Tegnene har følgelig fem bogstaver til fælles, hvoraf fire udgør første del af tegnene. Der er imidlertid flere visuelle forskelle mellem de omhandlede tegn, som i betragtning af de pågældende tegns begrænsede længde i lige så høj grad kan tiltrække sig forbrugerens opmærksomhed. Ordmærkerne skrives nemlig forskelligt og består af et forskelligt antal bogstaver, nemlig fem bogstaver, hvad angår de ældre varemærker, og otte bogstaver, hvad angår det ansøgte EF-varemærke, og de har derfor en forskellig stavelsesopbygning, da stavelsesopbygningen i sagsøgerens ældre varemærker er særlig kort. Desuden bidrager den centrale placering af bogstavskombinationerne »f«, »a« og »f« i EF-varemærket samt tilstedeværelsen af bogstavet »t« i slutningen af det ansøgte varemærke CHUFAFIT til at give det ansøgte varemærke et visuelt indtryk, der afviger fra sagsøgerens ældre varemærker. Inden for rammerne af den samlede visuelle bedømmelse af tegnene, er disse forskelle — selv om de ikke er væsentlige — ikke desto mindre tilstrækkelige til at udelukke en visuel lighed mellem de omhandlede tegn.

49 Hvad angår den visuelle sammenligning er appelkammerets analyse korrekt. Det skal ganske vist understreges, at de omhandlede tegn dels har en identisk stavelse »chu«, dels en endelse, der er delvist identisk, nemlig »fi« for så vidt angår de ældre varemærker og »fit« for tegnet CHUFAFIT. Det bør imidlertid tilføjes, at stavelseopbygningen af de omhandlede tegn er forskellig, idet de ældre varemærker har to stavelser (»chu« og »fi«), og det ansøgte EF-varemærke har tre stavelser (»chu«, »fa« og »fit«). I henhold til udtalereglerne i det spanske sprog — således som det er anført af appelkammeret ved Harmoniseringskontoret — afsluttes den sidste stavelse »fit« i det ansøgte varemærke abrupt med bogstavet »t«, der er indsat i denne betonede stavelse, hvorfor hele trykket derfor lægges på denne stavelse. Denne udtale medfører således en fonetisk forskel i forhold til den sidste stavelse »fi« i de ældre varemærker. Selv om tegnet CHUFI genfindes fuldstændigt i tegnet CHUFAFIT, er denne gengivelse imidlertid desuden ufuldstændig, eftersom de to stavelser, som det ældre varemærke CHUFI består af, er adskilt af bogstaverne »f« og »a« i tegnet CHUFAFIT. Anbringelsen af disse bogstaver imellem den første fælles stavelse og de omhandlede tegns endelser fører til et fonetisk indtryk, der er forskellig fra de ældre varemærkers. Det fremgår af samtlige disse fonetiske forskelle, at den ufuldstændige gengivelse af tegnet CHUFI i det tegn, som varemærkeansøgningen vedrører, ikke medfører, at de omhandlede tegn fonetisk ligner hinanden.

50 Hvad angår den begrebsmæssige sammenligning har appelkammeret i det væsentligste fastslået, at bestanddelen »chuf«, der er fælles for de omhandlede tegn, og som leder tanken hen på jordmandler (»chufa« på spansk), er beskrivende for varen, der anvendes til at fremstille drikken »horchata« (jordmandelmælk), og derfor ikke kan anvendes til at give varemærkerne særpræg. Appelkammeret har erkendt, at dette er en svaghed, der er fælles for begge varemærker, og har fundet, at den første del af varemærkerne inden for rammerne af en helhedsvurdering således er mindre væsentlig end deres sidste del, hvilket gør det muligt for forbrugerne at opfatte disse ord som varemærker og ikke som beskrivende udtryk.

51 I denne forbindelse bemærkes, at kundekredsen i almindelighed ikke opfatter en beskrivende bestanddel, der udgør en del af et sammensat mærke, som den særprægede og dominerende bestanddel i det helhedsindtryk, som varemærket fremkalder (jf. i denne retning BUDMEN-dommen, præmis 53, jf. ligeledes Rettens dom af 18.2.2004, sag T-10/03, Koubi mod KHIM — Flabesa (CONFORFLEX), Sml. II, s. 719, præmis 60).

52 Selv om sagsøgeren i denne sag i sine skriftlige indlæg har erkendt, at varemærkerne CHUFI begrebsmæssigt leder tanken hen på jordmandler (»chufa« på spansk), har sagsøgeren ikke desto mindre fastholdt, at disse varemærker kan have fornødent særpræg på grund af det påståede renommé, som varemærkerne har opnået i Spanien og/eller fordi de angiveligt er velkendte dér. Som det er fastslået i præmis 24 ovenfor, har sagsøgeren under retsmødet givet afkald på at påberåbe sig varemærkernes påståede renommé og/eller at de angiveligt er velkendte.

53 Retten fastslår, at forstavelsen »chuf«, der er fælles for de omhandlede tegn, betegner jordmandel, der på spansk kaldes »chufa«, og som anvendes til fremstillingen af en populær drik, der er kendt under navnet »horchata« (jordmandelmælk), der bl.a. sælges i Spanien af sagsøgeren. Ud fra helhedsindtrykket af de omhandlede tegn vil den tilsigtede kundekreds følgelig opfatte bestanddelen »chuf«, som et beskrivende element, der betegner de varer, der er omfattet af de omhandlede tegn, og ikke som en bestanddel, der fastslår disse varers handelsmæssige oprindelse. Bestanddelen »chuf« har således ikke fornødent særpræg og kan ikke betragtes som en bestanddel, der udgør en dominerende bestanddel i det helhedsindtryk, som de omhandlede varemærker fremkalder.

54 Derimod er det — således som det med rette er anført af Harmoniseringskontoret — inden for rammerne af det helhedsindtryk, som de omhandlede tegn fremkalder, disse tegns sidste del, der gør det muligt for den tilsigtede kundekreds at opfatte tegnene som opfundne udtryk og ikke som udtryk, der udelukkende er beskrivende. Det bør imidlertid ud fra et begrebsmæssigt synspunkt understreges, at hverken efterstavelsen »fit«, for så vidt angår det ansøgte EF-varemærke, eller bogstavet »i«, for så vidt angår sagsøgerens ældre varemærker, har nogen bestemt betydning på spansk. Begrebsmæssigt er sammenligningen af disse bestanddele således ikke relevant. Det står ikke desto mindre fast, at de visuelle og fonetiske forskelle mellem disse bestanddele er tilstrækkelige til, at det ud fra helhedsvurderingen af de omhandlede tegn kan udelukkes, at der er nogen risiko for forveksling mellem disse tegn i den tilsigtede kundekreds' bevidsthed. Selv i det tilfælde, hvor efterstavelsen »fit« i det ansøgte varemærke, som anført af sagsøgeren, henviser til udtrykket »fit« på engelsk, hvor en af de forskellige betydninger henviser til en person i god fysisk form, og en væsentlig del af den tilsigtede kundekreds har tilstrækkelige engelskkundskaber til at forstå en sådan betydning, hvilket i øvrigt ikke er blevet godtgjort af sagsøgeren, finder Retten, at en sådan betydning ikke nødvendigvis beskriver en egenskab ved de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke. Desuden kan denne betydning heller ikke udelukke enhver risiko for forveksling mellem de omhandlede tegn. Under alle omstændigheder er et sådant argument, der har til formål at bestride, at det ansøgte varemærke har fornødent særpræg, ikke omfattet af den foreliggende sag, som — hvilket fremgår af vurderingerne i præmis 22, 23 og 25 ovenfor — udelukkende vedrører spørgsmålet, om der foreligger en relativ registreringshindring, nemlig en risiko for forveksling mellem de omhandlede tegn.

55 Appelkammeret har således med rette fundet, at forskellene mellem de omhandlede tegn inden for rammerne af helhedsvurderingen af disse tegn er tilstrækkelige til at udelukke, at der er risiko for forveksling i den tilsigtede kundekreds' bevidsthed.

56 Denne konklusion kan ikke ændres af de forskellige argumenter, der er anført af sagsøgeren.

57 Hvad angår den påståede divergerende afgørelsespraksis ved Harmoniseringskontoret og henvisningerne til spanske nationale afgørelser vedrørende nationale tegn og registreringer, der adskiller sig fra dem i den foreliggende sag, bemærkes for det første, at lovligheden af appelkamrenes afgørelser udelukkende kan bedømmes på grundlag af forordning nr. 40/94, som fortolket af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af Harmoniseringskontorets tidligere afgørelsespraksis (jf. Rettens dom af 5.12.2000, sag T-32/00, Messe München mod KHIM (electronica), Sml. II, s. 3829, præmis 47, af 5.12.2002, sag T-130/01, Sykes Enterprises mod KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Sml. II, s. 5179, præmis 31, og BUDMEN-dommen, præmis 61). Argumentet om en eventuel uoverensstemmelse mellem den anfægtede afgørelse og afgørelsen truffet af Tredje Appelkammer ved Harmoniseringskontoret i sagen FLEXICON/FLEXON kan således ikke tiltrædes. For det andet må der drages en tilsvarende konklusion, hvad angår henvisningerne til nationale spanske afgørelser (Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 53, og af 4.11.2003, sag T-85/02, Díaz mod KHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 37).

58 Dernæst forkastes ligeledes sagsøgerens argument om, at indehavere af kendte varemærker har en handelsmæssig praksis, hvorefter indehaverne udnytter den første del af deres varemærker til at udforme afledte varemærker, der indeholder den samme del. For det første kan sagsøgeren ikke påberåbe sig, at de ældre varemærker angiveligt er velkendte, da sagsøgeren under retsmødet har givet afkald på at påberåbe sig dette anbringende, således som det fremgår af præmis 24 ovenfor. For det andet — hvilket Harmoniseringskontoret har gjort gældende — kan sagsøgeren ikke rejse indsigelse mod, at den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret bruger bestanddelen »chuf« for de pågældende varer og på det pågældende område, da denne bestanddel — således som det allerede er blevet fastslået i præmis 54 ovenfor — ikke af den tilsigtede kundekreds vil blive opfattet som en bestanddel, der fastslår den handelsmæssige oprindelse af varer, der er beskyttet af sagsøgerens ældre varemærker.

59 Endelig, hvad angår sagsøgerens bemærkninger vedrørende risikoen for forveksling mellem de omhandlede tegn som følge af anvendelsen af den samme forstavelse »chufa«, bemærkes, at risikoen for, at der antages at være en forbindelse, er et særligt tilfælde af risikoen for forveksling, der er kendetegnet ved, at de omhandlede varemærker, selv om de ikke kan forveksles direkte af den tilsigtede kundekreds, vil

kunne opfattes som to varemærker med samme indehaver (Rettens dom af 9.4.2003, sag T-224/01, Durferrit mod KHIM — Kolene (NU-TRIDE), Sml. II, s. 1589, præmis 60 og den heri nævnte retspraksis). Selv om dette bl.a. kan være tilfældet, når de to varemærker fremstår som tilhørende en række af varemærker, der er udformet på grundlag af en fælles stamme (NU-TRIDE-dommen, præmis 61), må det fastslås, at dette ikke kan være tilfældet i denne sag, eftersom forstavelsen »chuf« har en beskrivende egenskab, der derfor ikke i den tilsigtede kundekreds' bevidsthed kan skabe en antagelse om, at der er en forbindelse mellem de omhandlede tegn.

60 Af det ovenfor anførte fremgår, at selv om de varer, der er omfattet af de omhandlede tegn, er af samme art, er forskellene mellem de pågældende tegn i denne sag tilstrækkelige til at udelukke, at der er en risiko for forveksling i den tilsigtede kundekreds' bevidsthed.

61 Det eneste anbringende om, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er blevet tilsidesat, må derfor forkastes, og Harmoniseringskontoret frifindes i det hele.

Sagens omkostninger

62 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 tilpligtes at betale de omkostninger, der er afholdt af Harmoniseringskontoret og af den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret, i overensstemmelse med disses påstande herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Første Afdeling)

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

2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Vesterdorf Mengozzi Martins Ribeiro

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 6. juli 2004.

H. Jung B. Vesterdorf

Justitssekretær Præsident