Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Tredje Afdeling)

2. juni 2021 *

»EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-ordmærket Hispano Suiza – det ældre EU-ordmærke HISPANO SUIZA – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]«

I sag T-177/20,

Erwin Leo Himmel, Walchwil (Schweiz), ved advokat A. Gomoll,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved M. Fischer, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO:

Gonzalo Andres Ramirez Monfort, Barcelona (Spanien),

angående et søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 21. januar 2020 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 67/2019-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Erwin Leo Himmel og Ramirez Monfort,

har

RETTEN (Tredje Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, A.M. Collins, og dommerne Z. Csehi og G. Steinfatt (refererende dommer),

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 30. marts 2020,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 21. juli 2020,

* Processprog: engelsk.

og under henvisning til, at ingen af parterne har anmodet om afholdelse af retsmøde inden for fristen på tre uger efter, at det er forkyndt, at retsforhandlingernes skriftlige del er afsluttet, og at Retten i henhold til artikel 106, stk. 3, i Rettens procesreglement har besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter en mundtlig del,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 18. februar 2017 indgav den anden part i sagen for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), Gonzalo Andres Ramirez Monfort, en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til EUIPO i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)).

2 Det varemærke, der blev ansøgt registreret, var ordtegnet Hispano Suiza.

3 De varer, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 12 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »køretøjer«.

4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EU-Varemærketidende* nr. 2017/038 af 24. februar 2017.

5 Den 17. maj 2017 rejste sagsøgeren, Erwin Leo Hummel, indsigelse i henhold til artikel 41 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 46 i forordning 2017/1001) mod registreringen af det ansøgte varemærke for de ovenfor i præmis 3 nævnte varer.

6 Indsigelsen var støttet på det ældre EU-ordmærke HISPANO SUIZA, som blev registreret den 1. august 2016 under nr. 9184003, der omfattede varer, som henhører under klasse 14 og 25 og for hver af disse klasser bl.a. svarer til følgende beskrivelse:

– klasse 14: »ure og kronometriske instrumenter«

– klasse 25: »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«.

7 Til støtte for indsigelsen blev anført de grunde, der er nævnt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001].

8 Ved afgørelse af 12. november 2018 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen med den begrundelse, at der på grund af den manglende lighed mellem de omtvistede varer og de af det ældre varemærke dækkede varer ikke kunne foreligge en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

9 Den 10. januar 2019 indgav sagsøgeren i henhold til artikel 66-68 i forordning 2017/1001 en klage til EUIPO over indsigelsesafdelingens afgørelse.

10 Ved afgørelse af 21. januar 2020 (herefter »den anfægtede afgørelse«) gav Første Appelkammer ved EUIPO afslag på klagen.

11 Appelkammeret anførte, at køretøjer såsom biler, således som indsigelsesafdelingen havde forklaret, under ingen omstændigheder kunne opfattes således, at de er af lignende art som ure, kronometriske instrumenter, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning (den anfægtede afgørelses punkt 18). Appelkammeret fastslog, at de førstnævnte varer, som var transportmidler, på alle måder adskilte sig fra de øvrige varer, som var instrumenter til måling af tid og varer beregnet til at dække eller beskytte kroppen (den anfægtede afgørelses punkt 19). Disse to kategorier af varer var åbenlyst indbyrdes forskellige i kraft af deres art, anvendelsesformål og benyttelse (den anfægtede afgørelses punkt 20). Der var hverken tale om konkurrerende varer, idet de udtrykkeligt opfyldte forskellige behov, eller indbyrdes supplerende varer, for så vidt som det navnlig ikke var nødvendigt at køre bil for at kunne klæde sig på eller se, hvad klokken var (den anfægtede afgørelses punkt 21). Sagsøgeren havde endvidere ikke gjort gældende, at de omtvistede varer udviste lighed angående deres art, anvendelsesformål eller benyttelse, og heller ikke, at de konkurrererede med eller suppelerede hinanden (den anfægtede afgørelses punkt 22).

12 Appelkammeret forkastede endvidere sagsøgerens argumentation om, at der for det første forelå en »handelspraksis«, der for bilfabrikanters vedkommende bestod i at anvende deres velkendte varemærke til andre varer såsom beklædningsgenstande, ure og andet tilbehør, for det andet at offentligheden havde kendskab til denne praksis, for det tredje at offentligheden derfor antog, at brugen af samme varemærke til de omtvistede varer viste, at de stammede fra den samme virksomhed, og for det fjerde at disse varer følgelig blev opfattet således, at de var »af lignende art« (den anfægtede afgørelses punkt 23 og 26). Ifølge appelkammeret forsøgte sagsøgeren på den måde at sætte et nyt kriterium om lighed, nemlig »handelspraksis«, i stedet for de kriterier, der var fastlagt i retspraksis, nemlig art, anvendelsesformål, benyttelse, eventuel konkurrence og suppleringsforhold (den anfægtede afgørelses punkt 24). Sagsøgeren bestred imidlertid ikke, at der i henhold til de sidstnævnte kriterier ingen lighed var mellem bilerne på den ene side og de af det ældre varemærke dækkede varer på den anden side (den anfægtede afgørelses punkt 25).

13 Ifølge appelkammeret kunne handelspraksis kun være relevant med henblik på at fastslå en »forbindelse« mellem varemærkerne og de varer, som de betegnede, i forbindelse med en registreringshindring som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001, som sagsøgeren ikke havde gjort gældende for appelkammeret (den anfægtede afgørelses punkt 27).

14 Appelkammeret konkluderede heraf, at brugen af det omtvistede varemærke for biler ikke affødte en risiko for forveksling eller, at der kunne antages at være en forbindelse med det ældre varemærke, der er registreret for varer i klasse 14 og 25, og forkastede derfor indsigelsen som »åbenbart ugrundet«.

Parternes påstande

15 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

– Den anfægtede afgørelse annulleres.

– EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

16 EUIPO har nedlagt følgende påstande:

– Frifindelse.

– Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemærkninger

17 Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren gjort et enkelt anbringende gældende om en tilsidesættelse dels af artikel 46, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), dels af begrundelsespligten.

18 Det skal indledningsvis fastslås, at henset til datoen for indgivelsen af registreringsansøgningen, dvs. den 18. februar 2017, som er afgørende for bestemmelsen af den anvendelige materielle ret, er de faktiske omstændigheder i sagen reguleret af de materielle bestemmelser i forordning nr. 207/2009 (jf. i denne retning dom af 8.5.2014, Bimbo mod KHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, præmis 12, og af 18.6.2020, Primart mod EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, præmis 2 og den deri nævnte retspraksis). Endvidere antages processuelle regler almindeligvis at finde anvendelse fra deres ikrafttrædelsestidspunkt (jf. dom af 11.12.2012, Kommissionen mod Spanien, C-610/10, EU:C:2012:781, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis). For så vidt angår de materielle regler skal appelkammerets henvisninger i den anfægtede afgørelse og sagsøgerens og EUIPO's henvisninger i den fremførte argumentation til artikel 8, stk. 1 og 5, i forordning 2017/1001 i den foreliggende sag betragtes som henvisninger til artikel 8, stk. 1 og 5, der har et identisk indhold, i forordning nr. 207/2009. For så vidt som indsigelsen blev indgivet den 17. maj 2017, skal sagsøgerens henvisninger til artikel 46, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001 om navnlig fristen for indgivelse af indsigelsen med hensyn til de processuelle regler betragtes som henvisninger til artikel 41, stk. 1, litra a), der har et identisk indhold, i forordning nr. 207/2009, der var gældende på datoen for indgivelsen af indsigelsen.

19 Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at det var med urette, at appelkammeret konkluderede, at der ikke var nogen lighed mellem de omtvistede varer. Appelkammeret tog nemlig ikke hensyn til alle de faktorer, der, henset til omstændighederne i den foreliggende sag, var relevante for sammenligningen mellem disse varer, og undersøgte heller ikke alle de argumenter, som sagsøgeren havde fremført for, at der forelå lighed mellem dem.

20 For det første har sagsøgeren gjort gældende, at listen over de faktorer, der er opstillet i retspraksis med henblik på vurdering af varers eller tjenesteydelsers lighed, ikke er udtømmende.

21 Det fremgår af præmis 23 i dom af 29. september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), at der med henblik på at bedømme ligheden mellem de omtvistede varer eller tjenesteydelser skal tages hensyn til alle de relevante faktorer. Disse faktorer omfatter bl.a. deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden (herefter »Canon-kriterierne«). Udtrykket »bl.a.« afslører, at opremsningen af disse faktorer er rent vejledende, idet andre relevante faktorer kan erstatte eller supplere dem, således som det er tilfældet i den foreliggende sag. Varers og tjenesteydelsers lighed afhænger ikke af et specifikt antal kriterier, der kan fastlægges på forhånd og anvendes på ethvert tilfælde.

22 Ifølge fast retspraksis skal der ligeledes tages hensyn til andre faktorer ud over Canon-kriterierne, nemlig distributionskanalerne, den relevante kundekreds og varernes sædvanlige oprindelse, eller at der er tale om identiske producenter. Ved bedømmelsen af varers lighed skal sammenligningen ske med fokus på identificeringen af de relevante faktorer, der helt særligt kendetegner de varer, der skal sammenlignes, idet der navnlig skal tages hensyn til den handelsmæssige realitet vedrørende en given vare. En given faktors relevans afhænger derfor af de respektive varer, der indgår i sammenligningen. Varernes sædvanlige oprindelse og en vis veletableret handelspraksis blandt bilfabrikanter i EU er i den foreliggende sag de afgørende faktorer. Appelkammeret tog imidlertid ikke hensyn til andre faktorer end Canon-kriterierne og fastslog blot, at faktoren vedrørende handelspraksis, som sagsøgeren havde påberåbt sig, var en ny faktor, der ikke indgik i dom af 29. september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), og derfor ikke var relevant.

23 Sagsøgeren har anført, at bedømmelsen af de omtvistede varers lighed i den foreliggende sag ikke kan begrænses til Canon-kriterierne, idet der er risiko for, at der bortses fra forhold, der er relevante for bedømmelsen af, om varerne ligner hinanden, såsom den almindelige praksis blandt størstedelen af EU's bilfabrikanter, der består i at fremstille og sælge tøj i stort omfang, på den ene side og det forhold, at forbrugerne er bekendt med denne praksis og har vænnet sig til den, på den anden side. Denne handelspraksis har endvidere i det foreliggende tilfælde ført til en bestemt erkendelsesmæssig adfærd, en bestemt åndstilstand.

24 En bestemt handelspraksis i en given branche anses i øvrigt generelt for en afgørende faktor, hvilket illustreres af afgørelse af 8. juni 2017 truffet af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 1447/2016-5, punkt 54), af 16. november 2017 truffet af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 968/2015-5, punkt 49) og af 15. december 2017 truffet af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 1527/2017-2, punkt 26).

25 For det andet har sagsøgeren gjort gældende, at hvis appelkammeret havde bedømt de omtvistede varers lighed i lyset af kriteriet om den handelspraksis, som forbrugerne var bekendt med, og som bestod i, at EU's bilfabrikanter ikke alene markedsførte biler foruden reservedele og udstyr til biler, men også et bredt sortiment af tøj og tilbehør, havde det måttet konkludere, at disse varer var af lignende art. De faktiske og potentielle købere af tøj og tilbehør af et mærke, der ligeledes bruges til biler, tilsigter almindeligvis på denne måde at give udtryk for, at de ejer en bil produceret af en given fabrikant, eller at de nærer interesse eller beundring for dennes biler, og derfor at forbinde disse forskellige kategorier af varer med hinanden. Når det samme varemærke bruges til såvel biler som ure, kronometriske instrumenter, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, vil den relevante kundekreds være overbevist om, at alle disse varer fremstilles eller markedsføres af én bestemt virksomhed eller i hvert fald af økonomisk forbundne virksomheder, selv om varerne hverken er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden.

26 For det tredje har sagsøgeren gjort gældende, at appelkammerets fejlagtige konklusion om, at disse varer ikke var af lignende art, ligeledes skyldes, at appelkammeret undlod at tage hensyn til, at de omtvistede varer hidrørte fra de samme producenter og blev afsat ad de samme distributionskanaler. I denne henseende har sagsøgeren for det første gjort gældende, at det faktiske produktionssted ikke er lige så afgørende som spørgsmålet om, hvorvidt den relevante kundekreds er bevidst om identiteten på den enhed, der leder eller kontrollerer fremstillingen eller leveringen af varerne, og har anført, at indsigelsesafdelingen fastslog, at bilfabrikanterne i vore dage også bruger deres varemærke til markedsføring af varer såsom dem, der henhører under klasse 14 og 25. Indsigelsesafdelingen anerkendte ligeledes, at biler, tøj og ure ofte fremstilles og markedsføres under de samme producenters, dvs. bilfabrikanternes, ansvar. Sagsøgeren har for det andet gjort gældende, at det af de udskrifter af webstederne, der var bilagt

stævningen, fremgår, at det tøj og det tilbehør, der tilbydes af bilfabrikanterne, kan findes på disses websteder, hvor der ofte ligeledes findes detaljerede oplysninger om de biler, som udbydes af disse fabrikanter. Endvidere udbyder talrige producenter deres beklædningsgenstande gennem deres sædvanlige bilforhandlere.

27 Ligheden mellem de omhandlede varer er følgelig også et resultat af, at de stammer fra den samme producent, og at de udbydes eller sælges ad de samme distributionskanaler. Brugen af det ansøgte varemærke til biler afføder derfor en risiko for, at der kan ske en forveksling eller antages at være en forbindelse med det ældre varemærke, der var registreret for varer i klasse 14 og 25.

28 EUIPO har bestridt sagsøgerens argumenter.

29 For det første har EUIPO gjort gældende, at selv om retspraksis ikke giver en udtømmende opregning af de relevante faktorer, fastlægger den et vist antal, som systematisk skal tages i betragtning ved bedømmelsen af de berørte varers eller tjenesteydelsers lighed, nemlig Canon-kriterierne. Alt efter det enkelte tilfældes særlige omstændigheder kan »supplerende« faktorer såsom distributionskanaler, den berørte kundekreds eller varernes eller tjenesteydelsernes sædvanlige oprindelse ligeledes vise sig relevante.

30 Sagsøgeren har imidlertid ikke bestridt, at anvendelsen af Canon-kriterierne ikke blotlagde nogen som helst grad af lighed mellem bilerne på den ene side og urene, de kronometriske instrumenter, beklædningsgenstandene, fodtøjet og hovedbeklædningen på den anden side.

31 For det andet har EUIPO anfægtet relevansen af den særlige handelspraksis i bilbranchen, som sagsøgeren har påberåbt sig. Handelspraksis kan have en vis relevans i forbindelse med vurderingen af en forbindelse som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. Handelspraksis udgør imidlertid ikke en relevant og endnu mindre en afgørende faktor i forbindelse med bedømmelsen af varernes lighed som omhandlet i samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b). Begrebet en forbindelse mellem varerne eller tjenesteydelserne, for hvis fastlæggelse handelspraksis kan have betydning, er nemlig bredere end begrebet lighed mellem varer og tjenesteydelser som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. EUIPO har i denne henseende anført, at afgørelsen af 8. juni 2017 truffet af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 1447/2016-5), hvorpå sagsøgeren har støttet ret, ikke omhandler varernes lighed som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, men fastlæggelsen af en forbindelse inden for rammerne af samme forordnings artikel 8, stk. 5. Da sagsøgeren i den foreliggende sag ikke har påberåbt sig en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, bør sagsøgerens argument om den angivelige betydning af handelspraksis som en afgørende faktor i den foreliggende sag forkastes.

32 For det tredje er EUIPO hvad for det første angår det supplerende kriterium om varernes sædvanlige oprindelse af den opfattelse, at det er nødvendigt at anlægge en restriktiv tilgang for at undgå at svække det. I det foreliggende tilfælde vil dette kriterium miste sin betydning, hvis det antages, at alle typer varer eller tjenesteydelser, der stammer fra samme store virksomhed eller selskab, har samme oprindelse. EUIPO er af den opfattelse, at selv om det ikke er usædvanligt, at bilfabrikanterne bruger deres varemærke til mange andre varer end biler, er kundekredsen bevidst om, at der generelt er tale om en forretning, der omfatter afledte varer og tilbehør fremstillet af andre virksomheder med det formål at fremme den primære vare, nemlig bilerne, og ikke den primære forretning for den bilfabrikant, der ejer varemærket. Offentligheden er fuldt ud bekendt med, at markedet for tøj og ure adskiller sig grundlæggende fra bilmarkedet, og forventer følgelig normalt ikke, at de omtvistede varer fremstilles og udbydes af den samme virksomhed.

33 EUIPO er for det andet af den opfattelse, at de omtvistede varer faktisk alle kan være målrettet mod forbrugerne. Ligeledes kan ure eller beklædningsgenstande lejlighedsvis indgå i de samme distributionsnet som biler, for så vidt som de kan blive udbudt på bilforhandlernes websteder eller fysisk hos bilforhandleren som afledte varer. Denne eventuelle sammenhæng indebærer imidlertid ikke, at varer såsom tøj og ure udgør en homogen gruppe sammen med biler, eller at de generelt udbydes og sælges side om side med bilerne. Selv eventuelle forbindelser vedrørende supplerende faktorer, der er forholdsvis svage, såsom den berørte kundekreds eller distributionskanalerne kan under ingen omstændigheder veje tungere end manglende lighed i henseende til varernes art, anvendelsesformål og benyttelse eller et hvilket som helst andet Canon-kriterium.

34 Det følger efter EUIPO's opfattelse heraf, at for så vidt som en af betingelserne i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 ikke er opfyldt, nemlig varernes lighed, er det med rette, at appelkammeret afslog klagen som åbenbart ugrundet.

35 Det skal indledningsvis anføres, at selv om sagsøgeren til støtte for sit søgsmål ikke alene har påberåbt sig artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, men også samme forordnings artikel 41, stk. 1, litra a), har han ikke fremsat et eneste specifikt argument vedrørende den sidstnævnte bestemmelse, som i øvrigt i det væsentlige fastsætter visse regler om indgivelse af indsigelse mod registreringen af et varemærke. Det må derfor lægges til grund, at det foreliggende anbringende alene vedrører en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

36 Det fastsættes i 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 varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner et 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.

37 Begrebet risiko for antagelse af en forbindelse er ikke et alternativ til begrebet risiko for forveksling, men tjener til at præcisere omfanget heraf. Selve ordlyden af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 udelukker således, at begrebet risiko for antagelse af en forbindelse kan finde anvendelse, hvis der i den berørte kundekreds' bevidsthed ikke er risiko for forveksling (jf. dom af 11.9.2014, Continental Wind Partners mod KHIM – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T-185/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:769, præmis 75 og den deri nævnte retspraksis).

38 Ifølge fast retspraksis er risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder. Der skal ved vurderingen af, om der i den relevante kundekreds' bevidsthed er risiko for forveksling, foretages en helhedsvurdering på baggrund af samtlige relevante faktorer i det enkelte tilfælde, herunder bl.a. graden af lighed mellem de omtvistede varemærker og mellem de varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med de omhandlede varemærker, og intensiteten af det ældre varemærkes renommé samt graden af dets særpræg, iboende eller opnået ved brug (dom af 24.3.2011, Ferrero mod KHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, præmis 64, og af 8.5.2014, Bimbo mod KHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, præmis 20; jf. ligeledes dom af 9.7.2003, Laboratorios RTB mod KHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, præmis 30-32 og den deri nævnte retspraksis).

39 Denne helhedsvurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem de omtvistede varemærker og ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. En svag grad af lighed mellem de omhandlede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem de omtvistede varemærker og omvendt (jf. dom af 18.12.2008, Les Éditions Albert René mod KHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis).

40 Ved anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 kræves det imidlertid, for at der kan foreligge en risiko for forveksling, både, at de omtvistede varemærker er identiske eller ligner hinanden, og at de varer eller tjenesteydelser, som varemærkerne betegner, er af samme eller lignende art. Der er i denne henseende tale om kumulative betingelser (jf. dom af 22.1.2009, Commercy mod KHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, præmis 42 og den deri nævnte retspraksis).

41 Det er således stadig nødvendigt, selv i det tilfælde, hvor der er identitet med et varemærke, hvis særpræg er særlig stærkt, at bevise, at de omfattede varer eller tjenesteydelser er af samme eller lignende art (kendelse af 9.3.2007, Alecansan mod KHIM, C-196/06 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2007:159, præmis 24). I modsætning til hvad der er fastlagt i f.eks. artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, der udtrykkeligt omhandler de tilfælde, hvor varerne eller tjenesteydelserne ikke er af lignende art, bestemmer denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), at en risiko for forveksling forudsætter, at de omfattede varer eller tjenesteydelser er af samme eller lignende art (dom af 7.5.2009, Waterford Wedgwood mod Assembled Investments (Proprietary) og KHIM, C-398/07 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2009:288, præmis 34).

42 I den foreliggende sag fandt appelkammeret alene på grundlag af en sammenligning af de omtvistede varer, at der ikke var nogen risiko for forveksling hos den relevante kundekreds, uden at undersøge de andre betingelser, der er nævnt i præmis 38 ovenfor, herunder navnlig ligheden mellem tegnene, og uden at foretage en helhedsvurdering af, om der forelå en risiko for forveksling, under hensyntagen til alle de relevante faktorer. Appelkammeret ville imidlertid, hvis der var lighed mellem de nævnte varer, selv om denne var svag, skulle efterprøve, om en eventuel forhøjet grad af lighed eller endog identitet mellem tegnene ikke kunne skabe en risiko for forveksling i forbrugernes bevidsthed for så vidt angår varernes oprindelse (dom af 11.7.2007, El Corte Inglés mod KHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, præmis 40).

43 Det skal derfor undersøges, om det var med rette, at appelkammeret konkluderede, at der ikke var nogen lighed mellem de varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker.

Relevansen af kriteriet om en »handelspraksis«

44 Ifølge retspraksis fra præmis 23 i dom af 29. september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), skal der med henblik på sammenligningen mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem dem. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden. Der kan endvidere tages hensyn til andre faktorer såsom de berørte varers eller tjenesteydelsers distributionskanaler eller den omstændighed, at de nævnte varer eller tjenesteydelser ofte sælges hos de samme specialiserede salgssteder, som vil kunne fremme opfattelsen hos den berørte forbruger af, at der er tætte forbindelser mellem dem, og forstærke indtrykket af, at ansvaret for fremstillingen af disse varer eller leveringen af disse tjenesteydelser påhviler samme virksomhed

(dom af 21.1.2016, Hesse mod KHIM, C-50/15 P, EU:C:2016:34, præmis 21-23, og af 10.6.2015, AgriCapital mod KHIM – agri.capital (AGRI.CAPITAL), T-514/13, EU:T:2015:372, præmis 29; jf. ligeledes dom af 2.10.2015, The Tea Board mod KHIM– Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:740, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis).

45 Formuleringen om, at der skal »tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne«, og at »[d]isse faktorer [navnlig omfatter] deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden«, viser tydeligt, således som sagsøgeren med rette har gjort gældende, at denne opregning ikke er udtømmende. Denne opregning er i øvrigt siden afsigelsen af dom af 29. september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), blev suppleret med yderligere kriterier (dom af 21.7.2016, Ogrodnik mod EUIPO – Aviário Tropical (Tropical), T-804/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:431, præmis 58), herunder varernes sædvanlige oprindelse (dom af 26.9.2017, Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Widiba mod EUIPO – ING-DIBa (WIDIBA), T-83/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:662, præmis 64, og af 13.11.2018, Camomilla mod EUIPO – CMT (CAMOMILLA), T-44/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:775, præmis 76 og 91), og som nævnt i præmis 44 ovenfor varernes distributionskanaler. Det er endvidere blevet fastslået, at den omstændighed, at de omtvistede varer ofte sælges hos de samme specialiserede salgssteder, ligeledes er en faktor, der vil kunne fremme opfattelsen hos den berørte forbruger af, at der er tætte forbindelser mellem dem, og forstærke indtrykket af, at ansvaret for deres fremstilling påhviler samme virksomhed (dom af 13.2.2014, Demon International mod KHIM – Big Line (DEMON), T-380/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:76, præmis 42).

46 Under disse omstændigheder begik appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 24 og 27 en retlig fejl, idet det principielt undlod at bedømme de omtvistede varers lighed i lyset af kriteriet om den handelspraksis, som sagsøgeren havde gjort gældende. Det er nemlig ikke udelukket, at der kan være andre kriterier end dem, som appelkammeret nævnte i den anfægtede afgørelses punkt 17, nemlig foruden Canon-kriterierne distributionskanalerne og identiteten mellem salgsstederne, der kan være relevante ved bedømmelsen af varernes eller tjenesteydelsernes lighed i almindelighed og de omtvistede varers lighed i særdeleshed.

47 Appelkammeret anførte ganske vist i den anfægtede afgørelses punkt 17, hvilke kriterier der var relevante for bedømmelsen af, om varerne lignede hinanden, idet det præciserede, at også andre kriterier kunne tages i betragtning. Appelkammeret undlod imidlertid at bedømme de omtvistede varers lighed i lyset af disse andre faktorer. Hvad nærmere bestemt angår den handelspraksis, som sagsøgeren havde påberåbt sig, forklarede appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 24, at sagsøgerens ræsonnement ikke kunne tages til følge, fordi denne forsøgte at sætte et nyt kriterium om lighed, »handelspraksis«, i stedet for de kriterier, der var fastlagt i retspraksis, nemlig arten, anvendelsesformålet, benyttelsen, konkurrencen og suppleringsforholdet. Da der ikke forelå nogen lighed i henhold til disse sidstnævnte kriterier, var det appelkammerets opfattelse, at sagsøgernes argument om handelspraksis skulle forkastes (den anfægtede afgørelses punkt 25 og 26). Ifølge appelkammeret kunne handelspraksis kun være relevant med henblik på at fastslå en forbindelse mellem varemærkerne i forbindelse med en registreringshindring som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 (den anfægtede afgørelses punkt 27).

48 Den anfægtede afgørelses punkt 24-27 kan ikke fortolkes således, at appelkammeret lagde til grund, at dets bedømmelse på grundlag af anvendelsen af Canon-kriterierne ikke kunne anfægtes alene af faktoren vedrørende handelspraksis. En sådan betragtning strider nemlig mod den konklusion, der fremgår af præmis 21 og 23 i dom af 21. januar 2016, Hesse mod KHIM

(C-50/15 P, EU:C:2016:34), hvorefter det ikke er udelukket, at et relevant kriterium i sig selv vil kunne underbygge ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne, selv om anvendelsen af de øvrige kriterier snarere tyder på fraværet af en sådan lighed. Under alle omstændigheder er det umuligt at vurdere virkningen af et yderligere kriterium såsom handelspraksis for den bedømmelse, der allerede er foretaget ved anvendelse af de faktorer, der udspringer af dom af 29. september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), førend dette kriterium er blevet behørigt undersøgt. Appelkammeret foretog imidlertid ikke en sådan undersøgelse.

49 Der er endvidere intet i ordlyden af den anfægtede afgørelses punkt 27, der gør det muligt at konkludere, at appelkammeret havde til hensigt at begrænse konstateringen af, at »handelspraksis kun kunne være relevant med henblik på at fastslå en »forbindelse« mellem varemærkerne (og de varer, som de betegner), i forbindelse med en registreringshindring som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i [forordning nr. 207/2009]«, til omstændighederne i den foreliggende sag. Denne konstatering udtrykker således i sin uigendrivelige affattelse klart, at handelspraksis ifølge appelkammeret under ingen omstændigheder kan have nogen som helst relevans for undersøgelsen af varernes lighed i forbindelse med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Det skal fremhæves, at EUIPO i sit svarskrift har bekræftet, at handelspraksis efter kontorets opfattelse ikke udgjorde en relevant faktor i forbindelse med vurderingen af varernes lighed som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

50 Det er ganske vist med urette, at sagsøgeren har støttet sig på tre afgørelser truffet af EUIPO's appelkamre med henblik på at gøre gældende, at EUIPO's afgørelsespraksis allerede har gjort det muligt at anse dette kriterium for relevant for bedømmelsen af varernes lighed i forbindelse med anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 (jf. præmis 24 ovenfor). For det første, og således som EUIPO med rette har gjort gældende, traf Femte Appelkammer ved EUIPO ikke sin afgørelse af 8. juni 2017 (sag R 1447/2016-5) på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, men på grundlag af samme artikels stk. 5. For det andet indgik det hensyn til handelspraksis, der blev taget af Femte Appelkammer ved EUIPO i afgørelse af 16. november 2017 (sag R 968/2015-5, punkt 49) og af Andet Appelkammer ved EUIPO i afgørelse af 15. december 2017 (sag R 1527/2017-2, punkt 26), i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling og ikke i bedømmelsen af varernes lighed.

51 Selv om kriteriet om handelspraksis ikke er udtrykkeligt nævnt, er det imidlertid allerede blevet taget i betragtning ved bedømmelsen af de omtvistede varers eller tjenesteydelsers lighed. Der er således f.eks. blevet taget hensyn til det forhold, at de omtvistede varer og tjenesteydelser ofte blev markedsført sammen, med henblik på at fastslå, at der var lighed mellem de nævnte varer og tjenesteydelser (dom af 4.6.2015, Yoo Holdings mod KHIM – Eckes-Granini Group (YOO), T-562/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:363, præmis 27). Det er ligeledes blevet fremhævet, at det var vigtigt at vurdere, om forbrugerne anså det for almindeligt, at de omtvistede varer blev markedsført under det samme varemærke, hvilket normalt forudsætter, at en stor del af de respektive fabrikanter eller distributører af disse varer er de samme (dom af 9.7.2015, Nanu-Nana Joachim Hoepp mod KHIM – Vincci Hoteles (NANU), T-89/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:479, præmis 35, og af 10.10.2018, Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO – A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882), T-374/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:669, præmis 41; jf. ligeledes dom af 13.2.2020, Delta-Sport/EUIPO – Delta Enterprise (DELTA SPORT), T-387/18, ikke trykt i Sml., EU:T:2020:65, præmis 59 og 60 og den deri nævnte retspraksis).

52 I modsætning til, hvad den anfægtede afgørelses punkt 27 kunne give indtryk af, samt EUIPO's argumenter, der er gengivet i præmis 31 ovenfor, indebærer den omstændighed, at et kriterium anses for relevant i forbindelse med anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, i

øvrigt ikke i sig selv, at det ikke gør det i forbindelse med anvendelsen af samme artikels stk. 1, litra b) (jf. i denne retning dom af 12.2.2015, Compagnie des montres Longines, Francillon mod KHIM – Cheng (B), T-505/12, EU:T:2015:95, præmis 47 og 48).

53 EUIPO's argumenter om, at det for det første fremgår af retspraksis, at der systematisk skal tages hensyn til Canon-kriterierne med henblik på at vurdere varers eller tjenesteydelsers lighed, mens supplerende kriterier kan være relevante alt efter det enkelte tilfældes særlige træk, og for det andet at disse sidstnævnte kriterier er »svage«, hvorfor de under ingen omstændigheder kan veje tungere end manglende lighed i henhold til Canon-kriterierne, skal ligeledes forkastes. Det fremgår nemlig af dom af 21. januar 2016, Hesse mod KHIM (C-50/15 P, EU:C:2016:34, præmis 23), for det første at hvert enkelt af de kriterier, der er opstillet i retspraksis, uafhængigt af spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om et af de oprindelige kriterier eller et af dem, der er blevet tilføjet senere, blot er et af flere, for det andet at kriterierne er selvstændige, og for det tredje at ligheden mellem de omtvistede varer eller tjenesteydelser kan begrundes på basis af et enkelt af disse kriterier (jf. præmis 48 ovenfor). Endvidere må EUIPO, selv om det har pligt til at tage hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem de omhandlede varer, ikke tage faktorer, der ikke er relevante for forbindelsen mellem de nævnte varer, i betragtning (jf. dom af 23.11.2011, Pukka Luggage mod KHIM – Azpiroz Arruti (PUKKA), T-483/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:692, præmis 28 og den deri nævnte retspraksis).

54 Det skal tilføjes, at det ligeledes fremgår af EUIPO's retningslinjer for undersøgelse af EU-varemærker, at en fast handelspraksis bestående i, at fabrikanterne udvider deres forretningsområde til tilstødende markeder, har en særlig betydning for afgørelsen af, om varer eller tjenesteydelser af forskellig art har samme oprindelse. Ifølge disse retningslinjer skal det i sådanne situationer fastslås, om denne udvidelse er almindelig praksis inden for sektoren.

55 Det følger heraf, at forekomsten af en bestemt handelspraksis kan udgøre et relevant kriterium med henblik på undersøgelsen af ligheden mellem varer eller tjenesteydelser i forbindelse med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

56 Det var følgelig med urette, at appelkammeret principielt udelukkede relevansen af kriteriet om handelspraksis i forbindelse med sin undersøgelse af de omtvistede varers lighed. For så vidt som appelkammeret på grund af sin fejl ikke undersøgte relevansen konkret og derefter i givet fald dette kriteriums virkning for bedømmelsen af ligheden mellem de omtvistede varer, kan Retten ikke selv tage stilling til dette spørgsmål (dom af 5.7.2011, Edwin mod KHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, præmis 72, af 12.7.2018, Lotte mod EUIPO – Nestlé Unternehmungen Deutschland (Gengivelse af en koala), T-41/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:438, præmis 54 og 55, og af 5.12.2019, Idea Groupe mod EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there), T-29/19, ikke trykt i Sml., EU:T:2019:841, præmis 91).

Kriterierne om identitet mellem producenterne og mellem distributionskanalerne

57 Sagsøgeren gjorde for appelkammeret gældende, at de omtvistede varer også var af lignende art, hvis man anvendte kriteriet om varernes sædvanlige oprindelse, eller at producenterne var de samme, og kriteriet om identiske distributionskanaler. Selv om disse to kriterier er blevet anerkendt i såvel retspraksis (jf. navnlig den i præmis 45 ovenfor nævnte retspraksis) som af appelkammeret selv i den anfægtede afgørelses punkt 17 som relevante for vurderingen af varernes eller tjenesteydelsernes lighed ved anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, undersøgte appelkammeret i den foreliggende sag imidlertid ikke disse to kriterier

og gjorde i øvrigt heller ikke rede for grundene til, at de ikke kunne få betydning i forbindelse med denne bedømmelse, således som sagsøgeren med rette har gjort gældende (jf. præmis 19 ovenfor).

58 Selv om der i den anfægtede afgørelses punkt 17 er anført en »standardhenvisning« til retspraksis vedrørende de relevante faktorer, der skal tages i betragtning ved bedømmelsen af, om varerne ligner hinanden, må det fastslås, at appelkammeret i denne afgørelses punkt 24, dvs. i forbindelse med anvendelsen af reglerne på den foreliggende sag, alene henviste til de fem Canon-kriterier uden at nævne de kriterier, som sagsøgeren specifikt havde påberåbt sig. Det fremgår navnlig af den anfægtede afgørelses punkt 23 og 24, at appelkammeret alene bedømte de argumenter, som sagsøgeren havde fremført for det, i lyset af spørgsmålet om, hvorvidt den handelspraksis, som sagsøgeren havde gjort gældende, kunne anses for at være en faktor, der var relevant at tage i betragtning ved bedømmelsen af de omtvistede varers lighed.

59 Den omstændighed, at appelkammeret ikke tog hensyn til kriteriet om den sædvanlige oprindelse, eller at der var tale om identiske producenter, og kriteriet om identiske distributionskanaler i den analyse, der førte til den anfægtede afgørelse, underbygges ligeledes af denne afgørelses punkt 7, hvori de argumenter, som sagsøgeren havde fremført til støtte for sit søgsmål, er sammenfattet. Denne sammenfatning indeholder nemlig ikke sagsøgerens argumenter om disse to kriterier.

60 I den anfægtede afgørelses punkt 19-21 foretog appelkammeret selv sin bedømmelse af de omtvistede varers lighed, men alene i lyset af Canon-kriterierne, mens resultatet af denne bedømmelse ikke blev bestridt af sagsøgeren. Under disse omstændigheder og tillige i mangel af ethvert argument fra EUIPO herfor kan den anfægtede afgørelse ikke fortolkes således, at appelkammeret agtede at bekræfte indsigelsesafdelingens afgørelse i lyset af de to omhandlede kriterier, som sagsøgeren specifikt havde gjort gældende, nemlig om varernes sædvanlige oprindelse, eller at der var identitet mellem producenterne og mellem distributionskanalerne, og samtidig at udføre sin analyse alene i lyset af de kriterier, som ikke var omfattet af den klage, der var indgivet for den, uden at foretage sin egen udtrykkelige bedømmelse af netop de kriterier, som sagsøgerens argumentation var baseret på. Selv om appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 18 henviste til den endelige konklusion, som indsigelsesafdelingen var nået til i sin afgørelse, henviste det nemlig ikke til et præcist punkt eller passage i denne afgørelse, hvilket havde gjort det muligt at fastslå, at det havde til hensigt at indarbejde indsigelsesafdelingens betragtninger i sin egen afgørelse for at undgå gentagelser.

61 EUIPO har i punkt 19 i sit svarskrift gjort gældende, at de faktorer, der supplerer Canon-kriterierne, såsom distributionskanalerne, er »forholdsvis svage« og ikke kan veje tungere end det forhold, at ingen af Canon-kriterierne er opfyldt i den foreliggende sag. For det første er den liste over kriterierne, som udtrykkeligt nævnes i dom af 29. september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), jf. præmis 45 ovenfor, ikke udtømmende. For det andet er ethvert af de kriterier, der er udledt i retspraksis fra denne dom, selvstændigt, hvorfor bedømmelsen af de omtvistede varers eller tjenesteydelsers lighed kan støttes på et enkelt af de nævnte kriterier (præmis 53 ovenfor).

62 Det må følgelig fastslås, at appelkammeret, idet det undlod at anføre grundene til, at kriteriet om den sædvanlige oprindelse, eller at der var identitet mellem producenterne og mellem distributionskanalerne, ikke blev taget i betragtning, ikke har gjort rede for alle de faktiske omstændigheder og retlige betragtninger, der har væsentlig betydning for afgørelsen om, at varerne ikke var af lignende art, hvorfor den anfægtede afgørelse er behæftet med en begrundelsesmangel (jf. i denne retning dom af 21.7.2016, Tropical, T-804/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:431, præmis 178).

63 EUIPO har for Retten fremført forskellige argumenter om, at anvendelsen af disse kriterier i den foreliggende sag ikke ville have ført til en konstatering af, at de omtvistede varer lignede hinanden (jf. præmis 32 og 33 ovenfor).

64 Det bemærkes i denne forbindelse, at en sådan bedømmelse ikke fremgår af den anfægtede afgørelse. Det tilkommer imidlertid for det første ikke Retten i forbindelse med efterprøvelsen af den anfægtede afgørelses lovlighed at foretage en bedømmelse, som appelkammeret ikke har taget stilling til (dom af 5.7.2011, Edwin mod KHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, præmis 72), og for det andet kan EUIPO ikke underbygge den anfægtede afgørelse for Retten med forhold, der ikke er taget i betragtning deri (jf. dom af 8.9.2017, Aldi mod EUIPO – Rouard (GOURMET), T-572/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:591, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis).

65 Denne argumentation skal derfor afvises (dom af 24.9.2019, Volvo Trademark mod EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS), T-356/18, EU:T:2019:690, præmis 49).

66 Den retlige fejl og den begrundelsesmangel, der blev fastslået i henholdsvis præmis 56 og 62 ovenfor, medfører, at det eneste anbringende er velbegrundet.

67 Det følger heraf, at den anfægtede afgørelse skal annulleres.

Sagsomkostninger

68 Ifølge artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Da EUIPO har tabt sagen, bør det pålægges EUIPO at bære sine egne omkostninger og at betale de af sagsøgeren afholdte omkostninger i overensstemmelse med dennes påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Tredje Afdeling):

1) Afgørelsen truffet den 21. januar 2020 af Første Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 67/2019-1) annulleres.

2) EUIPO betaler sagsomkostningerne.

Collins Csehi Steinfatt

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 2. juni 2021.

Underskrifter