RETTENS DOM (Ottende Afdeling)

8. juli 2010 *

I sag T-30/09,

Engelhorn KGaA, Mannheim (Tyskland), ved avocats W. Göpfert og K. Mende,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten:

The Outdoor Group Ltd, Northampton (Det Forenede Kongerige), ved barrister M. Edenborough,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 28. oktober 2008 af Femte Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 167/2008-5) vedrørende en indsigelsessag mellem The Outdoor Group Ltd og Engelhorn KGaA,

har

RETTEN (Ottende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, E. Martins Ribeiro, og dommerne N. Wahl og A. Dittrich (refererende dommer),

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 21. januar 2009,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 9. juni 2009,

under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. juni 2009,

under henvisning til, at ingen af parterne har fremsat nogen anmodning om fastsættelse af et retsmøde inden for en frist af en måned, efter at det var forkyndt, at den skriftlige forhandling var afsluttet, har Retten på grundlag af den refererende dommers rapport og i henhold til Rettens procesreglements artikel 135a besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter et mundtligt stadium,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

1 Den 12. november 2004 indgav sagsøgeren, Engelhorn KGaA, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)), en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Det ansøgte varemærke er ordmærket peerstorm.

3 De varer, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 25 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: »Fodtøj, beklædningsgenstande, hovedbeklædning«.

4 EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 25/2005 af 20. juni 2005.

5 Den 19. september 2005 rejste intervenienten, The Outdoor Ltd, indsigelse i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 41 i forordning nr. 207/2009) mod registreringen af det ansøgte varemærke for de ovenfor i præmis 3 nævnte varer.

6 Indsigelsen var bl.a. støttet på:

— det ældre EF-ordmærke PETER STORM (herefter »det ældre varemærke«) for følgende varer i klasse 25, som svarer til følgende beskrivelse: »Beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, benklæder, shorts, nederdele, kjoler, jakker, skjorter, T-shirts, sweatshirts, bluser, trøjer, cardiganer, frakker, jumpsuits, tracksuits, overalls, bælter, cowboybukser, træningsbukser, blousoner, undertøj, skitøj, veste, fodtøj, strømper og hovedbeklædning«

— det ældre ordmærke i Det Forenede Kongerige PETER STROM for varer i klasse 18, som svarer til følgende beskrivelse: »Varer fremstillet af læder eller imiteret læder, tasker, håndtasker, rygsække, skråtasker, kufferter, bagage, rejsetasker, vadsække, bælter, tegnebøger«.

7 Den registreringshindring, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var den af artikel 8, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 40/94 omfattede [nu artikel 8, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009].

8 På grundlag af en begæring, der blev indgivet af sagsøgeren den 30. maj 2006, opfordrede Harmoniseringskontoret den 4. juli 2006 intervenienten til at godtgøre, at reel brug af det ældre varemærke havde fundet sted i medfør af artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009) og i medfør af regel 22 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1) i den version, der finder anvendelse på de faktiske omstændigheder i sagen, inden for en frist, der udløb den 5. september 2006. Harmoniseringskontoret forlængede denne frist til den 5. november 2006. Der blev ikke anmodet om bevis for, at reel brug af det ældre varemærke i Det Forenede Kongerige havde fundet sted.

9 Den 6. november 2006 indgav intervenienten en vidneforklaring fra en advokat, der var ansat ved det advokatkontor, som repræsenterede selskabet. I denne vidneforklaring angav advokaten, at intervenienten var moderselskab til selskaberne M. og B., og at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen var gjort brug af det ældre varemærke. Intervenienten fremlagde ligeledes selskabet M.'s efterårs-/vinterkatalog for 2002 for Det Forenede Kongerige, som viser en tøjkollektion, der blev solgt under varemærket PETER STORM, beklædningsgenstandenes pris og en liste over butikker i Det Forenede Kongerige, der sælger disse varer. Intervenienten her desuden fremlagt selskabet M.'s forårs-/sommerkatalog for 2004 for Det Forenede Kongerige, som viser en fodtøjskollektion, der blev solgt under varemærket PETER STORM, og prisen på fodtøjet.

10 I henhold til sagsøgerens bemærkninger af 20. februar 2007, hvori selskabet gjorde gældende, at det ikke var tilstrækkelig bevist, at der var gjort reel brug af det ældre varemærke, fremlagde intervenienten — efter at Harmoniseringskontoret havde opfordret denne til at fremkomme med sine egne bemærkninger — den 4. maj 2007 en vidneforklaring fra selskabets sekretær. I vidneforklaringen angav sekretæren, at intervenienten driver virksomhed fra detailbutikskæderne M. og B. i hele Det Forenede Kongerige, og at salget af de varer, der identificeres af det ældre varemærke for så vidt angår beklædning, sko og hovedbeklædning, var på mere end 11 mio. pund sterling (GBP) i en periode på fire uger i december 2004. Vidneforklaringen var vedlagt en økonomisk opgørelse over forretningsaktiviteterne inden for en periode på fire uger i december 2004 indeholdende en liste over salgstallene for varer, som er identificeret ved en kode.

11 Den 30. november 2007 forkastede Indsigelsesafdelingen indsigelsen.

12 Den 14. januar 2008 indgav intervenienten en klage til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009) over Indsigelsesafdelingens afgørelse.

13 Ved afgørelse af 28. oktober 2008 (herefter »den anfægtede afgørelse«) gav Harmoniseringskontorets Femte Appelkammer medhold i klagen. Appelkammeret anså navnlig, at det var bevist, at der var sket reel brug af det ældre varemærke hvad angår beklædningsgenstande, sko og hovedbeklædning. Det konkluderede, at der er risiko for forveksling mellem de to omhandlede tegn, eftersom de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, er af samme art som dem, der betegnes med det ældre varemærke, og eftersom der en vis grad af visuel og fonetisk lighed mellem tegnene samt under hensyntagen til det middelhøje opmærksomhedsniveau hos en gennemsnitsforbruger ved erhvervelsen af de omhandlede varer.

Parternes påstande

14 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Indsigelsen forkastes i sin helhed.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

15 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

16 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Om formaliteten vedrørende sagsøgerens generelle henvisning til skriftlige indlæg, der er indgivet til Harmoniseringskontoret

17 Sagsøgeren har henvist til de skriftlige argumenter i det hele, som er fremført under sagen for Harmoniseringskontoret.

18 Det bemærkes i denne forbindelse, at en stævning i henhold til artikel 21 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol og artikel 44, stk. 1, litra c), i Rettens procesreglement skal indeholde en kort fremstilling af søgsmålsgrundene. Selv om stævningens indhold ifølge fast retspraksis på særlige punkter kan støttes og udbygges ved henvisninger til afsnit i dokumenter, der vedlægges som bilag til stævningen, kan der ikke ved en generel henvisning til andre dokumenter rådes bod på en undladelse af at anføre afgørende dele af den retlige argumentation, som i medfør af de nævnte bestemmelser skal være indeholdt i stævningen (Rettens dom af 14.9.2004, sag T-183/03,

Applied Molecular Evolution mod KHIM (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), Sml. II, s. 3113, præmis 11, af 19.10.2006, forenede sager T-350/04 — T-352/04, Bitburger Brauerei mod KHIM — Anheuser-Busch (BUD, American Bud og Anheuser Busch Bud), Sml. II, s. 4255, præmis 33, og af 15.10.2008, forenede sager T-305/06 — T-307/06, Air Products and Chemicals mod KHIM — Messer Group (Ferromix, Inomix og Alumix), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 21).

19 Det påhviler ikke Retten at træde i stedet for parterne ved søgning efter de relevante oplysninger i de bilag, som de henviser til (Rettens dom af 17.4.2008, sag T-389/03, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. mod KHIM — Pelikan (gengivelse af en pelikan), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 19). Stævningen skal derfor, for så vidt den henviser til dokumenter, der er indleveret til Harmoniseringskontoret, afvises, i det omfang den generelle henvisning, den indeholder, ikke kan knyttes til anbringender og argumenter, der er gjort gældende heri.

Om realiteten

20 Sagsøgeren har gjort to anbringender gældende vedrørende tilsidesættelse henholdsvis af artikel 15 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 15 i forordning nr. 207/2009) og artikel 43, stk. 2, i samme forordning og af artikel 8, stk. 1, litra b), i nævnte forordning.

Det første anbringende om tilsidesættelse af artikel 15 og artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94

21 Sagsøgeren har nærmere bestemt gjort gældende, at de beviser, som intervenienten har fremlagt under sagen, blev fremlagt efter udløbet af fristen, og at de ikke i tilstrækkelig grad godtgjorde, at der var gjort reel brug af det ældre varemærke for de varer, for hvilke det er registreret, og som indsigelsen er baseret på. Hvad for det første angår de beviser, som intervenienten fremlagde den 6. november 2006, blev disse fremlagt efter fristens udløb, der var den 5. november 2006. Beviserne er desuden utilstrækkelige, idet der heraf ikke fremgår nogen oplysninger om den faktiske brug af det ældre varemærke. Hvad for det andet angår de beviser, som intervenienten fremlagde den 4. maj 2007, var det med urette, at appelkammeret tillod dem fremlagt i sagen, eftersom de var blevet fremlagt efter udløbet af den frist, som Harmoniseringskontoret havde fastlagt for fremlæggelse af beviser.

22 Harmoniseringskontoret og intervenienten har bestridt sagsøgerens argumenter.

23 I henhold til fast retspraksis følger det af artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009), sammenholdt med niende betragtning til forordningen (nu tiende betragtning til forordning nr. 207/2009), og af regel 22, stk. 3, i forordning nr. 2868/95, at der bør tages hensyn til den omstændighed, at formålet med kravet om, at der skal være gjort reel brug af det ældre varemærke, for at mærket kan gøres gældende over for en EF-varemærkeansøgning, er at begrænse konflikter mellem to varemærker, når der ikke økonomisk er nogen rimelig grund til dem, der udspringer af varemærkets faktiske funktion på markedet. Nævnte bestemmelser omhandler derimod hverken vurderingen af den handelsmæssige succes eller kontrollen med en virksomheds økonomiske strategi og bestemmer heller ikke, at beskyttelsen af varemærker skal forbeholdes en kvantitativt væsentlig handelsmæssig brug (jf. i denne retning Rettens dom af 8.7.2004, sag T-203/02, Sunrider

mod KHIM — Espadafor Caba (VITAFRUIT), Sml. II, s. 2811, præmis 36-38 og den deri nævnte retspraksis).

24 Der er gjort reel brug af et varemærke, når dette er anvendt i overensstemmelse med varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for, med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser, bortset fra en rent symbolsk brug, der alene gøres med henblik på at bevare de til varemærket knyttede rettigheder (jf. analogt Domstolens dom af 11.3.2003, sag C-40/01, Ansul, Sml. I, s. 2439, præmis 43). Betingelsen om reel brug af varemærket er desuden kun opfyldt, når varemærket med den beskyttelse, det har inden for det relevante geografiske område, bruges offentligt og i forhold til omverdenen (VITAFRUIT-dommen, præmis 39; jf. ligeledes i denne retning og analogt Ansul-dommen, præmis 37).

25 Bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig de former for brug, der i den pågældende branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen af varemærket (VITAFRUIT-dommen, præmis 40; jf. ligeledes analogt Ansul-dommen, præmis 43).

26 Med hensyn til omfanget af den brug, der er gjort af det ældre varemærke, bør der bl.a. tages hensyn til dels det handelsmæssige omfang af brugen, dels varigheden og hyppigheden af brugen (VITAFRUIT-dommen, præmis 41, og Rettens dom af 8.7.2004, sag T-334/01, MFE Marienfelde mod KHIM — Vétoquinol (HIPOVITON), Sml. II, s. 2787, præmis 35).

27 For i en konkret sag at undersøge, om der er tale om reel brug af et ældre varemærke, skal der anlægges en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Denne vurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning. Et mindre antal varer, der markedsføres under det omhandlede varemærke, kan således kompenseres ved, at det pågældende varemærke tidligere er anvendt meget intensivt eller meget regelmæssigt og omvendt (VITAFRUIT-dommen, præmis 42, og HIPOVITON-dommen, præmis 36).

28 Den faktiske omsætning og det kvantitative salg af varer under det ældre varemærke kan således ikke bedømmes isoleret, men skal vurderes i forhold til andre relevante faktorer, såsom omfanget af den handelsmæssige virksomhed, den produktionsmæssige eller handelsmæssige kapacitet, spredningsgraden hos den virksomhed, der bruger varemærket, samt de pågældende varers eller tjenesteydelsers egenskaber på det relevante marked. I denne forbindelse kræves det ikke, at brugen af det ældre varemærke altid har et betydeligt kvantitativt omfang, for at den kan betegnes som reel (VITAFRUIT-dommen, præmis 42, og HIPOVITON-dommen, præmis 36).

29 En reel brug af et varemærke kan ikke bevises ved hjælp af sandsynlighedsbetragtninger eller formodninger, men skal hvile på konkrete og objektive omstændigheder, der godtgør en faktisk og tilstrækkelig brug af varemærket på det pågældende marked (Rettens dom af 12.12.2002, sag T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes mod KHIM — Harrison (HIWATT), Sml. II, s. 5233, præmis 47, og af 6.10.2004, sag T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann mod KHIM — Krafft (VITAKRAFT), Sml. II, s. 3445, præmis 28).

30 Desuden skal det præciseres, at beviset for reel brug af et ældre nationalt varemærke eller et ældre EF-varemærke — hvorpå en indsigelse mod en EF-varemærkeansøgning er støttet — i henhold til artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009], sammenholdt med artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, også omfatter beviset for brugen af det ældre

varemærke i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer dette varemærkes særpræg, afviger fra den form, hvorunder det er registreret (jf. Rettens dom af 8.12.2005, sag T-29/04, Castellblanch mod KHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Sml. II, s. 5309, præmis 30 og den deri nævnte retspraksis).

31 Henset til ovenstående må det undersøges, om appelkammeret med rette fastslog, at de beviser, som intervenienten fremlagde under sagen for Harmoniseringskontoret, godtgjorde den reelle brug af det ældre varemærke.

32 Da sagsøgerens EF-varemærkeansøgning blev offentliggjort den 20. juni 2005, løber perioden på fem år i henhold til artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 fra den 20. juni 2000 til den 19. juni 2005 (herefter »den relevante periode«).

33 Som det fremgår af samme forordnings artikel 15, stk. 1, er det kun de varemærker, for hvilke reel brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, der underkastes sanktioner. Det er derfor tilstrækkeligt til at undgå nævnte sanktioner, at et varemærke har været genstand for reel brug i en del af denne periode.

34 Hvad angår de beviser, som intervenienten fremlagde den 6. november 2006, har sagsøgeren for det første gjort gældende, at de blev fremlagt for sent, og at de derfor burde være afvist.

35 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Indsigelsesafdelingen gav intervenienten en frist til at fremlægge bevis for reel brug af det ældre varemærke, som udløb den 5. november 2006 (jf. præmis 8 ovenfor). Det bestemmes i regel 72, stk. 1, i forordning nr. 2868/95, at hvis en frist enten udløber på en dag, hvor Harmoniseringskontoret har lukket for modtagelse af dokumenter, eller udbringes normale postforsendelser af andre grunde end de i stk. 2 i nævnte regel ikke på det sted, hvor Harmoniseringskontoret er beliggende, forlænges fristen til den nærmest følgende dag, hvor Harmoniseringskontoret har åbent for modtagelse af dokumenter, eller normale postforsendelser udbringes. Idet den 5. november 2006 var en søndag, blev denne frist dermed forlænget til den efterfølgende dag, hvor Harmoniseringskontoret kunne modtage dokumenter, dvs. mandag den 6. november 2006. Heraf følger, at de beviser, der blev indleveret den 6. november 2006, blev fremlagt rettidigt inden for de fastsatte frister.

36 Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at de beviser, der blev fremlagt den 6. november 2006, var utilstrækkelige, da de ikke indeholdt nogen oplysning om, at der faktisk var gjort brug af det ældre varemærke. Der blev heller ikke fremlagt supplerende beviser, såsom emballage, etiketter eller design, der kunne godtgøre, at varerne var blevet udbudt til salg.

37 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at de beviser, som intervenienten fremlagde den 6. november 2006, i tilstrækkelig grad godtgør, at der er sket reel brug af det ældre varemærke, således som fastslået af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 15.

38 Intervenienten fremlagde bl.a. to kataloger fra en detailhandler i Det Forenede Kongerige, selskabet M., som blev distribueret i Det Forenede Kongerige. Et af katalogerne var fra efterårs-/vintersæsonen 2002, og det andet var fra forårs-/sommersæsonen 2004. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at de beviser, som er fremlagt med henblik på at godtgøre den reelle brug af det omhandlede varemærke, i medfør af regel

22, stk. 4, i forordning nr. 2868/95 kan være kataloger. Sagsøgeren har ikke rejst tvivl om katalogernes ægthed. Det er således ubestridt, at disse er autentiske og pålidelige.

39 Hvad angår efterårs-/vinterkataloget for 2002, som er på i alt 36 sider, skal det bemærkes, at ud over de beklædningsartikler, som sælges med forskellige varemærker, er der mere end 80 forskellige beklædningsartikler, som udbydes til salg deri under varemærket PETER STORM. Der er tale om herre- og damejakker, pullovere, bukser, T-shirts, sko, strømper, hatte og handsker, hvis egenskaber er kort beskrevet. Det ældre varemærke fremgår med stiliserede typer ved siden af hver artikel. I kataloget er prisen i GBP og hver artikels reference angivet. Kataloget indeholder en ordreseddel, et telefonnummer, et faxnummer, en postadresse og en internetadresse med henblik på postordrekøb. Der gives desuden udførlig information vedrørende de forskellige bestillingsmåder og de almindelige salgsbetingelser, herunder oplysninger om bytte og tilbagelevering. Derudover er der angivet en fortegnelse over mere end 240 butikker i Det Forenede Kongerige, hvor beklædningsartiklerne kan købes. Butikkernes postadresser og deres telefonnumre er ligeledes angivet.

40 Hvad angår forårs-/sommerkataloget for 2004 på seks sider indeholder dette kun sko. Ud over artikler fra andre mærker, indeholder kataloget syv artikler, som udbydes til salg under mærket PETER STORM. Disse artiklers egenskaber er kort beskrevet. Det ældre varemærke fremgår også med stiliserede typer ved siden af hver artikel. Prisen i GBP og hver artikels reference er angivet i kataloget. Med henblik på postordrekøb er der angivet et telefonnummer og en internetadresse.

41 Intervenienten har med fremlæggelsen af disse kataloger i fornødent omfang godtgjort, at det ældre varemærke blev brugt med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for de omhandlede varer, selv om selskabet M. — i modsætning til hvad appelkammeret anførte i punkt 15 i den anfægtede afgørelse — ikke var nogen tredjemand i forhold til intervenienten, eftersom intervenienten faktisk var moderselskab til dette selskab.

42 Det fremgår nemlig tydeligt af disse kataloger fra detailhandleren i Det Forenede Kongerige, selskabet M., som ligeledes indeholder artikler, der sælges under andre mærker, at varemærket PETER STORM blev brugt i Det Forenede Kongerige for beklædningsartikler i en betydelig del af den relevante periode, nemlig efterårs-/vintersæsonen 2002 og forårs-/sommersæsonen 2004. Varemærket var tilknyttet et stort antal varer, som kunne bestilles via postordre eller købes i bestemte butikker. Disse kataloger, som var bestemt til de endelige forbrugere, indeholdt præcise oplysninger om de varer, der blev udbudt til salg under dette varemærke, deres pris og markedsføringsmetoden i Det Forenede Kongerige. Henset til at telefonnummer, faxnummer, postadresse og internetadresse er angivet med henblik på postordrekøb, og til at der er angivet præcise oplysninger vedrørende et stort antal butikker, der sælger de omhandlede artikler i Det Forenede Kongerige, må det fastslås, at disse beklædningsartikler blev udbudt til salg til de endelige forbrugere under varemærket PETER STORM.

43 Hvad angår betydningen af brugen af det ældre varemærke er det korrekt, at disse kataloger ikke indeholder nogen oplysninger vedrørende den mængde varer, som intervenienten faktisk solgte under varemærket PETER STORM. I denne forbindelse skal det imidlertid bemærkes, at et stort antal af de artikler, som er omfattet af varemærket PETER STORM, blev udbudt til salg i katalogerne, og at disse artikler kunne købes i mere end 240 butikker i Det Forenede Kongerige i en betydelig del af den relevante periode. I forbindelse med helhedsvurderingen af, om det ældre varemærke reelt er blevet brugt, kan det på baggrund af disse omstændigheder konkluderes, at brugen har haft et vist omfang. Der skal i den forbindelse ligeledes henvises til, at formålet

med kravet om reel brug af det ældre varemærke ikke er at vurdere den omhandlede virksomheds forretningsmæssige succes (jf. præmis 23 ovenfor).

44 Heraf følger, at intervenienten ved fremlæggelsen af de omhandlede kataloger gav tilstrækkelige oplysninger vedrørende stedet for og varigheden, arten og omfanget af brugen af varemærket PETER STORM. På baggrund af disse oplysninger kan det udelukkes, at der er tale om en symbolsk brug, der alene gøres med henblik på at bevare de til dette varemærke knyttede rettigheder, således som appelkammeret med rette har påpeget i punkt 15 i den anfægtede afgørelse.

45 Under disse omstændigheder skal det første anbringende forkastes, uden at det er nødvendigt at efterprøve, om appelkammeret med rette kunne acceptere at modtage de beviser, som intervenienten fremlagde den 4. maj 2007.

Andet anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

46 Sagsøgeren har til støtte for dette anbringende nærmere bestemt gjort gældende, at de varer, som er omhandlet af det ældre varemærke i Det Forenede Kongerige og det ansøgte EF-varemærke, kun har en meget svag grad af lighed. Henset til for det første de fonetiske, visuelle og begrebsmæssige forskelle mellem de omhandlede tegn, og for det andet varemærket PETER STORM's meget svage grad af særpræg, er der ingen risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker.

47 Harmoniseringskontoret og intervenienten har tilbagevist sagsøgerens argumentation.

48 Det bestemmes i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, 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 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. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. i og ii), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 2, litra a), nr. i) og ii), i forordning nr. 207/2009] skal endvidere ved ældre varemærker forstås EF-varemærker og varemærker, som er registreret i en medlemsstat.

49 Risikoen for forveksling er ifølge fast retspraksis risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder. Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling på grundlag af den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pågældende tegn og de omhandlede varer eller tjenesteydelser. Der skal herved tages hensyn til alle relevante faktorer i sagen, navnlig at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold (jf. Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 30-33 og den deri nævnte retspraksis).

50 Hvad angår definitionen af den relevante kundekreds skal det bemærkes, at de varer, som er omfattet af de omhandlede varemærker, er bestemt til alle forbrugere, således at den relevante kundekreds er en gennemsnitsforbruger, som anses for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet.

51 Eftersom det ældre varemærke, som appelkammeret tog i betragtning, er et EF-varemærke, er det Den Europæiske Union, som skal anses for det berørte område i forbindelse med vurderingen af, om der forligger en risiko for forveksling.

— Sammenligningen af varerne

52 I det foreliggende tilfælde er det ubestridt, at de varer, som er omfattet af det ældre varemærke og det ansøgte varemærke, er af samme art, idet der i begge tilfælde er tale om beklædningsgenstande, sko og hovedbeklædningsartikler.

53 Henset til denne identitet mellem de varer, som er omfattet af det ansøgte varemærke og det ældre varemærke, er det ikke nødvendigt at foretage en sammenligning af de varer, som er omfattet af det ældre varemærke i Det Forenede Kongerige, og dem, der er omfattet af det ansøgte varemærke.

— Sammenligning af tegnene

54 Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling skal for så vidt angår den visuelle, fonetiske og begrebsmæssige lighed af de omtvistede tegn være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der bl.a. skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et varemærke som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer (jf. Domstolens dom af 12.6.2007,

sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis).

55 I den anfægtede afgørelses punkt 26-28 fastslog appelkammeret, at der var en vis grad af visuel og fonetisk lighed mellem de omhandlede tegn, nemlig tegnet peerstorm og tegnet PETER STORM. Der var imidlertid ingen begrebsmæssig lighed mellem de to tegn.

56 Sagsøgeren har nærmere bestemt anført, at der er visuelle, fonetiske og begrebsmæssige forskelle mellem de omtvistede tegn. Selskabet har i denne forbindelse understreget, at mærket PETER STORM består af to ord, nemlig et fornavn og et efternavn, hvorimod det ansøgte varemærke består af et enkelt ord, der ikke kan opdeles i et fornavn og et efternavn.

57 Harmoniseringskontoret og intervenienten har bestridt sagsøgerens argumenter.

58 Hvad for det første angår den visuelle sammenligning af de omhandlede varemærker, nemlig af det ældre varemærke og det ansøgte varemærke, skal det bemærkes, at der er to forskelle mellem disse varemærker. Det ældre varemærke består for det første af to ord, der er delt med et mellemrum, hvorimod det ansøgte varemærke består af et enkelt ord. Hvad for det andet angår den indledende del af de omhandlede varemærker indeholder det ældre varemærke, i modsætning til det ansøgte varemærke, bogstavet »t«, som står imellem de to bogstaver »e« i ordets første del. Ud over disse forskelle må det konstateres, at de to omtvistede varemærker omfatter de samme bogstaver i samme rækkefølge, og at navnlig bestanddelen »storm« er fælles for dem begge.

59 I den forbindelse skal det bemærkes, at det ganske vist er rigtigt, at den indledende del af ordmærkerne kan fastholde forbrugerens opmærksomhed i højere grad end de efterfølgende dele (jf. i denne retning Rettens dom af 17.3.2004, forenede sager T-183/02 og T-184/02, El Corte Inglés mod KHIM — González Cabello og Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Sml. II, s. 965, præmis 81, og af 16.3.2005, sag T-112/03, L'Oréal mod KHIM — Revlon (FLEXI AIR), Sml. II, s. 949, præmis 64 og 65). Imidlertid kan denne betragtning ikke gøres gældende i alle tilfælde (jf. i denne retning 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 50, og af 6.7.2004, sag T-117/02, Grupo El Prado Cervera mod KHIM — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), Sml. II, s. 2073, præmis 48).

60 Selv om gennemsnitsforbrugeren ifølge den retspraksis, der er nævnt ovenfor i præmis 54, normalt opfatter et varemærke som en helhed og ikke undersøger dettes forskellige detaljer, er det ikke desto mindre sådan, at han i sin opfattelse af et ordtegn skiller det ad i ordbestanddele, som for ham har en konkret betydning eller minder om ord, han kender (VITAKRAFT-dommen, præmis 51, og Rettens dom af 13.2.2007, sag T-256/04, Mundipharma mod KHIM — Altana Pharma (RESPICUR), Sml. II, s. 449, præmis 57).

61 I den foreliggende sag skal det bemærkes, at bestanddelen »storm«, som indgår i de to omhandlede varemærker, navnlig vil tiltrække sig en engelsktalende gennemsnitforbrugers opmærksomhed, henset til dens ordkarakter og den omstændighed, at denne forbruger forstår, hvad det betyder. Heraf følger, at for så vidt angår det ansøgte varemærke vil forbrugeren dele det i to bestanddele »peer« og »storm«, således at den forskel, der består i mellemrummet i det ældre varemærke, bliver sekundær.

62 Hvad angår den forskel, der hidrører fra bogstavet »t« i det første ord i det ældre varemærke, skal det, således som fastslået af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 27, bemærkes, at den omstændighed, at dette bogstav står mellem de to bogstaver »e«, bevirker, at det er mindre synligt for den relevante kundekreds. Det var

således med rette, at appelkammeret fastslog, at der samlet set er en vis grad af visuel lighed mellem to omhandlede varemærker.

63 Hvad for det andet angår den fonetiske sammenligning af de omhandlede varemærker konkluderede appelkammeret med rette i den anfægtede afgørelses punkt 26, at bestanddelen »storm« udtales på sammen måde i de to omhandlede varemærker. Hvad angår bestanddelene »peer« og »peter«, som indgår i henholdsvis det ansøgte varemærke og det ældre varemærke, skal det bemærkes i lighed med appelkammeret, at bogstaverne »ee« i bestanddelen »peer« og bogstavet »e« i den første stavelse i bestanddelen »peter« lyder ens på flere sprog, uanset om der er tale om lyden »ie« på engelsk, det langtlydende »éé« på nederlandsk og tysk, eller »é« på fransk. Der er kun én forskel, og det er bogstavet »t« i den første del af det ældre varemærke. Eftersom dette bogstav, som normalt resulterer i en klar og hård lyd, står her, består dette varemærke nemlig af tre stavelser. Det ansøgte varemærke består kun af to stavelser.

64 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at ordet »peter« udtales ved at lægge trykket på den første stavelse, således at bogstavet »t« og den anden stavelse er sværere at høre. Den omstændighed, at bogstavet »t« ikke findes i den første del af det ansøgte varemærke, kan således ikke rejse tvivl om appelkammerets afgørelse, hvorefter der foreligger en vis grad af fonetisk lighed mellem de omhandlede varemærker.

65 Hvad for det tredje angår den begrebsmæssige sammenligning af de omhandlede varemærker har sagsøgeren understreget, at i modsætning til det ansøgte varemærke består det ældre varemærke af et fornavn og et efternavn. Engelsksprogede og tysksprogede forbrugere opfatter bestanddelen »peer« i det ansøgte varemærke som havende samme betydning som »lord«. De sammenligner det ikke med det nordiske fornavn.

66 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at de to omhandlede varemærker består af et fornavn og et efternavn. Hvad angår bestanddelen »storm« i de to omhandlede varemærker er det nemlig ubestridt, at der kan være tale om et efternavn. Hvad angår bestanddelen »peer« og »peter« i henholdsvis det ansøgte og det ældre varemærke fastslog appelkammeret med rette i den anfægtede afgørelses punkt 28, at der er tale om fornavne. Hvad angår bestanddelen »peer« kan denne ganske rigtigt blive forstået i betydningen »lord« af en engelsktalende forbruger. Peer er imidlertid, navnlig i de nordiske lande og Tyskland, et fornavn. Den omstændighed, at det ansøgte varemærke skrives i ét ord, bevirker ikke, at der kan sættes spørgsmålstegn ved konstateringen af, at de to omhandlede varemærker består af et fornavn og et efternavn. Intervenienten har med rette anført, at den relevante kundekreds er vant til, at mellemrummet mellem et fornavn og et efternavn, der udgør et varemærke, udelades med henblik på at kunne skrive en internetadresse.

67 I den foreliggende sag skal det bemærkes, at de engelsksprogede forbrugere, således som anført af sagsøgeren, forbinder efternavnet Storm med dårligt vejr. Eftersom bestanddelen »storm« indgår i de to omhandlede varemærker, der, navnlig henset til dens ordkarakter og den omstændighed, at den gennemsnitlige engelsktalende forbruger forstår, hvad storm betyder, tiltrækker sig denne forbrugers opmærksomhed (jf. præmis 60 og 61 ovenfor), giver de omhandlede varemærker indtryk af, at varerne, nemlig skoene, beklædningsgenstandene og hovedbeklædningen, beskytter mod dårligt vejr.

68 Eftersom de to omhandlede varemærker består af et fornavn og et efternavn, og idet de giver indtryk af, at de omhandlede varer beskytter mod dårligt vejr, skal det, i modsætning til hvad appelkammeret anførte i den anfægtede afgørelses punkt 28, bemærkes, at der er en vis begrebsmæssig lighed mellem de to omhandlede varemærker.

69 Henset til ovenstående fastslog appelkammeret derfor med rette, at der forelå en vis grad af visuel og fonetisk lighed mellem de omhandlede varemærker. I modsætning til appelkammerets konklusioner foreligger der desuden også en vis grad af begrebsmæssig lighed mellem de omhandlede varemærker.

— Risikoen for forveksling

70 Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling 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 (Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 17, og Rettens dom af 14.12.2006, forenede sager T-81/03, T-82/03 og T-103/03, Mast-Jägermeister mod KHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO med ramme m.fl.), Sml. II, s. 5409, præmis 74).

71 Appelkammeret har i den anfægtede afgørelses punkt 30 anført, at der forelå en risiko for, at den relevante kundekreds ville forveksle de omtvistede varemærker, eftersom de omhandlede varer er af samme art, og eftersom der var en vis grad af visuel og fonetisk lighed mellem de omtvistede tegn.

72 Sagsøgeren har gjort gældende, at varemærket PETER STORM kun har en meget lav grad af oprindeligt særpræg, idet den relevante kundekreds for det første er vant til at se varemærker på beklædningsartikler, som består af et fornavn og et efternavn, og idet fornavnet Peter og efternavnet Storm for det andet er almindelige og uden genkendelighedspræg. Hvad navnlig angår efternavnet Storm vil engelsktalende

forbrugere forbinde det med begrebet dårligt vejr. Der forligger derfor ikke nogen risiko for forveksling.

73 Harmoniseringskontoret og intervenienten har tilbagevist sagsøgerens argumentation.

74 Hertil bemærkes for det første, at der ganske vist er større risiko for forveksling, jo stærkere det ældre varemærkes særpræg er (jf. analogt Canon-dommen, præmis 18, og Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 20). Den omstændighed, at det ældre varemærke tillægges en svag grad af særpræg, udelukker imidlertid ikke, at det fastslås, at der i det foreliggende tilfælde er risiko for forveksling. Selv om der skal tages hensyn til det ældre varemærkes særpræg for at bedømme risikoen for forveksling, er det nemlig kun et blandt flere momenter, der skal tages i betragtning ved denne bedømmelse. Selv hvor der foreligger et ældre varemærke med en svag grad af særpræg, kan der således være risiko for forveksling, bl.a. som følge af ligheden mellem tegnene og mellem de omfattede varer eller tjenesteydelser (jf. Rettens dom af 13.12.2007, sag T-134/06, Xentral mod KHIM — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), Sml. II, s. 5213, præmis 70 og den deri nævnte retspraksis).

75 Det skal for det andet bemærkes, at sagsøgeren i det foreliggende tilfælde ikke har bevist, at det ældre varemærke, som i sin helhed anvendes inden for beklædningsindustrien, har en meget lav grad af oprindeligt særpræg i Unionen.

76 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at kriterierne for bedømmelsen af, om varemærker, der udgøres af et personnavn, har fornødent særpræg, er de samme som dem, der finder anvendelse ved bedømmelsen af andre kategorier af varemærker. Strengere generelle kriterier, såsom at det pågældende navn kan anses for at mangle fornødent særpræg, såfremt flere end et på forhånd fastsat antal personer bærer samme navn,

eller hvorvidt anvendelsen af efternavne er udbredt i den pågældende sektor, kan ikke anvendes for disse varemærker. Et varemærkes fornødne særpræg, uanset til hvilken kategori det hører, skal bedømmes konkret (jf. analogt Domstolens dom af 16.9.2004, sag C-404/02, Nichols, Sml. I, s. 8499, præmis 25-27).

77 Selv om det er korrekt, at brugen af tegn, som udgøres af et fornavn og et efternavn, er almindeligt forekommende i beklædningssektoren, kan sagsøgerens argumenter vedrørende henholdsvis ordet »peter« og ordet »storm« ikke føre til den konklusion, at det ældre varemærke har en svag grad af oprindeligt særpræg. Det omhandlede ældre varemærke er nemlig tegnet PETER STORM, som, selv om det udgøres af to bestanddele, skal betragtes som en helhed. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at gennemsnitsforbrugeren normalt opfatter et varemærke som en helhed og ikke undersøger dets forskellige detaljer (jf. den ovenfor i præmis 54 nævnte retspraksis). Den omstændighed, at en gennemsnitsforbruger skiller et ordtegn ad i ordbestanddele, som for ham har en konkret betydning eller minder om ord, han kender (jf. i denne retning den ovenfor i præmis 60 nævnte retspraksis), indebærer imidlertid ikke, at denne forbruger opfatter disse bestanddele som adskilte tegn. Idet sagsøgeren anførte, at ordene »peter« og »storm« er almindelige og uden genkendelighedspræg, og at ordet »storm« anvendes til at udforme varemærkerne, tog selskabet ikke hensyn til den omstændighed, at bestanddelene »peter« og »storm« faktisk udgør ét tegn. Sagsøgerens argumenter om henholdsvis ordet »peter« og ordet »storm« godtgør dermed ikke i tilstrækkelig grad, at det ældre varemærke PETER STORM har en svag grad af særpræg.

78 Det skal desuden bemærkes, at appelkammeret med rette fastslog, at der foreligger en vis grad af visuel og fonetisk lighed mellem de omhandlede varemærker. Hvad angår de omhandlede beklædningsartikler, nemlig beklædning, sko og hovedbeklædning, er den visuelle lighed særligt vigtig i det foreliggende tilfælde, da det er alment kendt, at købet af en beklædningsgenstand normalt indbefatter en visuel undersøgelse af

varemærkerne (jf. i denne retning Rettens dom af 12.7.2006, sag T-97/05, Rossi mod KHIM — Marcorossi (MARCOROSSI), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis).

79 Selv om det antages, at det ældre varemærke kun har en svag grad af særpræg, var det, henset til, at de varer, som er omfattet af det ældre varemærke og af det ansøgte varemærke, er af samme art (jf. præmis 52 ovenfor), og til de visuelle ligheder, som ifølge appelkammeret forligger mellem de omhandlede tegn, med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 30 konkluderede, at det ikke kan udelukkes, at der er en risiko for, at den relevante kundekreds vil kunne forveksle de omtvistede varemærker.

80 Dette er så meget desto mere tilfældetsom der — i modsætning til appelkammerets konstateringer — ligeledes foreligger en vis grad af begrebsmæssig lighed mellem de omhandlede varemærker. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Retten ikke er bundet af en fejlagtig bedømmelse, som appelkammeret har foretaget af den begrebsmæssige lighed mellem de to omhandlede varemærker, for så vidt som bedømmelsen indgår i den konklusion, hvis lovlighed anfægtes ved Retten (jf. i denne retning Domstolens dom af 18.12.2008, sag C-16/06 P, Éditions Albert René mod KHIM, Sml. I, s. 10053, præmis 48).

81 Uden at det er nødvendigt at tage stilling til muligheden for realitetsbehandling af sagsøgerens påstand om afslag på indsigelsen i sin helhed følger det hermed af det foregående, at Harmoniseringskontoret skal frifindes (jf. i denne retning Rettens dom af 22.5.2008, sag T-205/06, NewSoft Technology mod KHIM — Soft (Presto! Bizcard Reader), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 70, og af 11.6.2009, sag T-67/08, Hedgefund Intelligence mod KHIM — Hedge Invest (InvestHedge), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 58).

Sagens omkostninger

82 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens påstande herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Ottende Afdeling):

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

2) Engelhorn KGaA bærer sine egne omkostninger og betaler Harmoniseringskontorets og The Outdoor Group Ltd's omkostninger.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 8. juli 2010.

Underskrifter