Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
P. MENGOZZI
fremsat den 23. januar 2014[1]

Sag C-591/12 P

Bimbo, SA
mod

KHIM

»Appel — EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket BIMBO DOUGHNUTS — det ældre ordmærke DOGHNUTS — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009«

1. I den appel, som den foreliggende sag vedrører, har Bimbo SA (herefter »appellanten«) nedlagt påstand om ophævelse af dom af 10. oktober 2012, Bimbo mod KHIM – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)[2] (herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten frifandt Harmoniseringskontoret i en sag anlagt af appellanten med påstand om annullation af afgørelse truffet den 7. oktober 2010 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)[3] vedrørende en indsigelsessag mellem Panrico, SA (herefter »Panrico«) og appellanten (herefter »den omtvistede afgørelse«).

I – Appellens baggrund

2. De faktiske omstændigheder i nærværende sag, som de er beskrevet i den appellerede dom, er kort gengivet i det følgende.

3. Den 25. maj 2006 indgav appellanten en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Harmoniseringskontoret i henhold til forordning nr. 40/94/EF med senere ændringer[4] vedrørende ordmærket BIMBO DOUGHNUTS. Ansøgningen vedrørte varer, som henhører under klasse 30 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: »konditorivarer og bageriprodukter, særlig doughnuts«. Ansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* den 16. oktober 2006.

1 — Originalsprog: italiensk.

2 — Dom af 10.10.2012, sag T-569/10, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser.

3 — Sag R 877/2004-4.

4 — Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1). Med virkning fra den 13.4.2009 blev forordning nr. 40/94 ophævet og erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1).

4. Den 16. januar 2007 rejste Panrico indsigelse mod registreringen af det af ansøgningen omfattede varemærke på grundlag af artikel 42 i forordning nr. 40/94. Indsigelsen var støttet på forskellige nationale og internationale varemærkes anciennitet – såvel ord- som figurmærker – herunder navnlig det spanske ordmærke DOGHNUTS, registreret den 18. juni 1994 for varer henhørende undre samme klasse 30 svarende til følgende beskrivelse: »produkter og præparater […] bagværk […]; […], runde vandbakkelser […]«. Indsigelsen blev rejst med henvisning til de i artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning nr. 40/94 omhandlede registreringshindringer.

5. Den 25. maj 2009 tog indsigelsesafdelingen ved Harmoniseringskontoret indsigelsen til følge. Med den omtvistede afgørelse bekræftede Harmoniseringskontorets Fjerde Appelkammer indsigelsesafdelingens analyse.

II – Retsforhandlinger ved Retten og den appellerede dom

6. Ved stævning indleveret til Justitskontoret den 13. december 2010 nedlagde appellanten principalt nedlagt påstand om annullation af den omtvistede afgørelse og registrering af det ansøgte varemærke, og subsidiært annullation af samme afgørelse. Til støtte for søgsmålet anførte appellanten to anbringender, hvoraf det andet vedrørte en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Med den appellerede dom frifandt Retten – efter at have afvist påstanden om annullation af den omtvistede afgørelse og registrering af det ansøgte varemærke og efter at have forkastet begge anbringender – Harmoniseringskontoret og tilpligtede appellanten at bære sine egne omkostninger og betale Harmoniseringskontorets omkostninger. Hvad angår det andet anbringende, hvormed appellanten anfægtede appelkammerets bedømmelse af risikoen for forveksling, bekræftede Retten for det første, at den relevante kundekreds i forbindelse med denne vurdering består af den spanske gennemsnitsforbruger, og at de omhandlede varer var af samme art. Ved sammenligningen af tegnene forkastede Retten for det andet dels appellantens argument om, at ordet »doughnuts« i det ansøgte varemærke var beskrivende og dermed manglede fornødent særpræg for den spanske kundekreds (præmis 57-74), og dels påstanden om, at ordet »bimbo« udgjorde en dominerende bestanddel i varemærket, idet der var tale om et i Spanien velkendt varemærke (præmis 75-80). Retten præciserede i denne forbindelse, at også selv om det konstateres, at varemærket BIMBO har et renommé – og at der dermed er større fokus på den bestanddel i selve tegnet, som gengiver dette varemærke – er denne konstatering ikke tilstrækkelig til, at vurderingen af ligheden mellem de omtvistede tegn kan begrænses til denne bestanddel, idet ordet »doughnuts« ikke kunne anses for at være uden betydning i det helhedsindtryk, det ansøgte varemærke giver. Retten bekræftede for det tredje appelkammerets vurdering om, at der var en mellemhøj grad af visuel og fonetisk lighed mellem de omhandlede tegn, og at der ikke kunne foretages en begrebsmæssig sammenligning. Endelig forkastede Retten ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling appellantens argument om, at bestanddelen »bimbo« er dominerende i det ansøgte varemærke med henvisning til Domstolens dom i Medion-sagen [5], og præcisrede i den appellerede doms præmis 96, at »der kan være en risiko for forveksling i kundekredsens bevidsthed, når der er tale om, at varerne eller tjenesteydelserne er af samme art, når det omtvistede tegn udgøres af en sammenstilling dels af navnet på tredjemands virksomhed, dels af det registrerede varemærke, som har en normal adskillelsesevne, og dette varemærke uden i sig selv at skabe helhedsindtrykket af det sammensatte tegn bevarer en selvstændig adskillelsesevne ved sin placering heri«. Den fastslog dernæst, at bestanddelen »doughnuts« havde en selvstændig adskillelsesevne i det ansøgte varemærke, for så vidt som den dels havde »et gennemsnitlige særpræg i forhold til den del af den relevante kundekreds, som taler engelsk«, og dels, at eftersom den var fuldstændig betydningsløs for denne forbruger, udgjorde den ikke »et samlet hele« eller »en logisk enhed« med komponenten »BIMBO« i det ansøgte varemærke, der ville kunne være medvirkende til en identificering af de omhandlede varer som »doughnuts fremstillet af Bimbo« (præmis 97). På dette grundlag og i betragtning af, at de

5 — Dom af 6.10.2005, sag C-120/04, Sml. I, s. 8551.

omhandlede varer var af samme art, det lave opmærksomhedsniveau hos gennemsnitsforbrugeren, henset til varernes art og de visuelle og fonetiske ligheder mellem de omhandlede tegn, konkluderede Retten, at appelkammeret med rette havde fastslået, at der i den foreliggende sag var en risiko for forveksling.

III – Retsforhandlingerne for Domstolen og parternes påstande

7. Ved appelskrift indleveret til Domstolens Justitskontor den 14. december 2012 har appellanten iværksat appel til prøvelse af ovennævnte dom. Appellanten har nedlagt påstand om ophævelse af den appellerede dom, og at der gives medhold i virksomhedens påstande for Retten i Første Instans om annullation af den omtvistede afgørelse, for så vidt som den er truffet i strid med artikel 8, stk., 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, og om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger. Harmoniseringskontoret og Panrico har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger. Parternes repræsentanter har afgivet mundtlige indlæg i retsmødet den 7. november 2013.

IV – Appellen

8. Appellanten har fremført et eneste anbringende til støtte for appellen vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Dette anbringende kan opdeles i to led. Det første led vedrører en fejlagtig retsanvendelse, som Retten angiveligt har foretaget, idet den fastslog, at bestanddelen »doughnuts« har en selvstændig adskillelsesevne i det ansøgte varemærke, og idet den fortolkede og anvendte Domstolens retspraksis fejlagtigt, navnlig den nævnte Medion-dom. Med det andet led kritiserer appellanten Retten for ikke at have taget hensyn til alle relevante oplysninger i sagen i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling.

A – *Om det første led af det eneste anbringende: fejlagtig konstatering af, at bestanddelen »doughnuts« har en selvstændig adskillelsesevne inden for det ansøgte varemærke*

1. Parternes argumenter

9. Ifølge appellanten har Retten fejlagtigt og automatisk udledt, at bestanddelen »doughnuts« har selvstændig adskillelsesevne i det ansøgte varemærke, med henvisning til den omstændighed, at denne bestanddel har et gennemsnitlige særpræg og ikke har nogen som helst betydning for den gennemsnitlige spanske forbruger. Herved har Retten blandet »adskillelsesevnen« og den »manglende betydning« af en af bestanddelene i et sammensat varemærke sammen med denne bestanddels »selvstændige adskillelsesevne« i selve varemærket, og dermed omgjort den undtagelse, som Domstolen indførte med Medion-dommen, til en almindelig regel. Ifølge appellanten skal en »selvstændig adskillelsesevne« fastlægges fra sag til sag gennem en hensyntagen til egenskaberne ved de andre bestanddele i det sammensatte varemærke og under hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, hvilket fremgår ved anvendelsen af ordet »selvstændig«. I den appellerede dom er der imidlertid ikke foretaget en sådan vurdering. Domstolens argumentation bevirker derimod, at det automatisk fastslås, at ethvert varemærke, der udgøres af to bestanddele – hvoraf den ene er et velkendt mærke, og den anden et varemærke med et gennemsnitligt særpræg, der ikke har nogen betydning for den relevante kundekreds – ikke kan udgøre et »samlet hele« eller en »logisk enhed«, hvilket følgelig automatisk bevirker, at den anden bestanddel tillægges en »selvstændig adskillelsesevne«. Appellanten har desuden anført, at begreberne et »samlet hele« og en »logisk enhed«, som er omhandlet i den appellerede dom, ikke er tilstrækkeligt defineret af Retten, og at de derfor er uklare. For så vidt som Retten med disse begreber ønskede at understrege den manglende

sammenhæng mellem bestanddelene i det ansøgte varemærke, har appellanten bemærket, at den blotte omstændighed, at en eller flere af bestanddelene i et sammensat varemærke ikke har nogen sammenhæng med de andre bestanddele, som varemærket er sammensat af, ikke nødvendigvis betyder, at disse bestanddele har en særskilt adskillelsesevne.

10. Ifølge Harmoniseringskontoret og Panrico skal denne del af det eneste appelanbringende delvis forkastes som ubegrundet og delvis ikke antages til realitetsbehandling, eftersom Domstolen hermed anmodes om at foretage en ny efterprøvelse af de faktiske omstændigheder i sagen.

2. Analyse

11. Appellantens argumenter, som ikke er særligt tydelige, indeholder i det væsentlige to sammenhængende klagepunkter. Idet Retten drog den følgeslutning, at en bestanddel i et sammensat varemærke havde en selvstændig adskillelsesevne i kraft af dens særpræg, og, eftersom den ikke tilsammen med de andre bestanddele udgjorde et samlet begrebsmæssigt hele, bevarer en selvstændig adskillelsesevne, traf den automatisk en afgørelse uden at foretage en samlet vurdering af sagens omstændigheder. Som følge af denne automatiske sammenslutning har Retten tillagt Medion-dommen en generel rækkevidde, som er i strid med selve dommens ordlyd.

12. Med henblik på en efterprøvelse af disse klagepunkter gives der indledningsvis en kort gennemgang af Domstolens bemærkninger i Medion-dommen, som sagens parter til dels har fortolket forskelligt [del a)]. Jeg skal dernæst illustrere, hvordan denne dom er fortolket og anvendt i Domstolens og Rettens efterfølgende retspraksis [del b)], inden jeg forsøger at definere den præcise rækkevidde heraf [del c)]. Endelig foretager jeg en efterprøvelse af appellantens argumenter [del d)].

a) Medion-dommen

13. I den præjudicielle forelæggelse, som var genstand for Medion-dommen, spurgte Oberlandesgericht Düsseldorf nærmere bestemt Domstolen, om artikel 5, stk. 1, andet afsnit, litra b), i direktiv 89/104/EØF (herefter »direktivet«) [6], som har samme ordlyd som artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 2007/2009, skulle fortolkes således, at der i tilfælde med varer eller tjenesteydelser af samme art er risiko for forveksling mellem et ældre ordmærke med en normal adskillelsesevne og en tredjemands yngre ordmærke (ordmærke eller ord- og figurmærke), hvori tredjemands ældre firmanavn står foran tredjemands firmanavn, når det ældre mærke ganske vist ikke alene er bestemmende for det sammensatte mærkes helhedsindtryk, men beholder en selvstændig adskillelsesevne ved sin placering i det sammensatte mærke. Den forelæggende ret anførte, at vurderingen af det anfægtede tegns lighed ifølge Bundesgerichtshofs gældende retspraksis, som var inspireret af den såkaldte »Prägetheorie« (teorien om fremkaldt indtryk), skulle baseres på helhedsindtrykket af hvert af de to tegn, og at det skulle undersøges, om den identiske bestanddel var så karakteriserende for det sammensatte tegn, at de andre bestanddele i forhold til helhedsindtrykket i høj grad trådte i baggrunden. På baggrund af denne teori er der ikke tale om, at der foreligger en risiko for forveksling i tilfælde, hvor den del, der er af samme art, blot indgår i det helhedsindtryk, som tegnet giver, også når det bevarer en selvstændig adskillelsesevne ved sin placering heri. Sagsøgeren i hovedsagen, der var indehaver af det ældre varemærke LIFE, der var registreret for elektroniske underholdningsapparater, havde nedlagt påstand om, at det skulle forbydes selskabet Thomson at anvende tegnet »THOMSON LIFE« til at betegne sådanne apparater. Den forelæggende ret gjorde

6 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

opmærksom på, at eftersom der i branchen for de omtvistede varer var en sædvane for ved benævnelser at rykke producentens navn i forgrunden, bidrog bestanddelen »thomson« væsentligt til helhedsindtrykket af tegnet THOMSON LIFE, til trods for den normale adskillelsesevne af bestanddelen »life«.

14. Efter at have præciseret, at artikel 5, stk. 1, litra b), i »direktivet kun [skal] finde anvendelse, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling i tilfælde af sammenfald eller lighed mellem mærkerne samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser«, og efter at have anført, at der foreligger en sådan risiko, når kundekredsen kan antage, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder [7], henviste Domstolen til retspraksis, hvorefter der skal foretages en helhedsvurdering med henblik på at afgøre, om der foreligger en sådan risiko for forvekslinger »for så vidt angår den visuelle, lydlige og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele […]« [8]. Domstolen fortsatte, idet den bemærkede, at det ifølge fast retspraksis forholder sig således, at den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer og tjenesteydelser, »spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen«, og at denne forbruger »normalt [opfatter] et varemærke som en helhed og [ikke] foretager en undersøgelse af dets forskellige detaljer« [9]. Domstolen præciserede endvidere, at i forbindelse med efterprøvelsen af, om der foreligger risiko for forveksling, »betyder vurderingen af ligheden mellem to varemærker ikke, at der alene skal tages hensyn til en bestanddel i et sammensat varemærke, og at denne bestanddel skal sammenlignes med et andet varemærke«, men derimod at sammenligningen tværtimod skal foretages »ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert varemærke betragtes i sin helhed[, hvilket] ikke [udelukker], at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele«.

15. I dommens præmis 30 tilføjede Domstolen således følgende:

»30 Ud over det normale tilfælde, hvor gennemsnitsforbrugeren opfatter et varemærke som en helhed, og uanset den omstændighed, at helhedsindtrykket kan være domineret af en eller flere bestanddele i et sammensat varemærke, er det imidlertid på ingen måde udelukket, at et ældre varemærke, der anvendes af en tredjemand i et sammensat varemærke, som indeholder navnet på denne tredjemands virksomhed, i en konkret sag ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn uden i øvrigt at udgøre dettes dominerende bestanddel.«

16. I et sådant tilfælde kan kundekredsen ifølge Domstolen foranlediges til at tro, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra i hvert fald økonomisk forbundne virksomheder, hvilket rækker til at fastslå, at der foreligger risiko for forveksling [10]. Domstolen tilføjede, at såfremt konstateringen af, at der foreligger risiko for forveksling, underlægges et krav om, at det helhedsindtryk, som det sammensatte tegn skaber, domineres af den del heraf, som udgør det ældre varemærke, vil dette fratage indehaveren af dette ældre varemærke eneretten i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, hver gang en tredjemand anvender et sammensat tegn, der sammenstiller dette varemærke med denne tredjemands firmanavn eller et velkendt varemærke, idet helhedsindtrykket i så fald oftest vil blive domineret af disse bestanddele [11].

7 — Præmis 25-27.

8 — Præmis 27 og 28.

9 — Domstolen henviste navnlig til dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL Sml. I, s. 6191, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer Sml. I, s. 3819, samt kendelse af 28.4.2004, sag C-3/03 P, Matratzen Concord mod KHIM, Sml. I, s. 3657.

10 — Præmis 31 og 36.

11 — Præmis 32-34.

b) Den efterfølgende anvendelse af Medion-dommen

17. Ved en analyse af Domstolens retspraksis forud for Medion-dommen, fremgår det først og fremmest af nogle af de indledende præmisser i denne dom – dvs. præmis 27-29, som kort er gennemgået i dette forslags punkt 14 – hvilken metode, der skal anvendes ved vurdering af, om der foreligger en risiko for forveksling, når det ene eller begge omtvistede varemærker består af sammensatte tegn [12]. I denne sammenhæng er dommen på den ene side blevet fortolket således, at den er en bekræftelse af princippet om, at konstateringen af, at der foreligger risiko for forveksling, skal være genstand for en helhedsvurdering, som – når der er tale om lighed mellem tegnene – på den ene side tager udgangspunkt i kriteriet om det helhedsindtryk, som tegnene skaber, og på den side en bekræftelse af Rettens og Domstolens dom i Matratzen-sagen, dvs., at en sammenligning, hvorved hvert varemærke betragtes i sin helhed, »ikke [udelukker], at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele« [13].

18. Der er mange domme, navnlig domme afsagt af Retten, hvori der er henvist til bemærkningerne i Medion-dommens præmis 30-37, som er gengivet i nærværende forslags punkt 15 og 16, og til begrebet »selvstændig adskillelsesevne«. Det første, som fremgår af en analyse af disse domme, er, at de ser ud til at udvide rækkevidden af disse præmisser i Medion-dommen til at finde anvendelse på andre situationer end dem, der udtrykkeligt er nævnt heri, der, som allerede nævnt, vedrører tredjemands brug – i tilfælde med varer *af samme art* – af et sammensat tegn, der består af en gengivelse af et ældre varemærke med *selvstændig adskillelsesevne*, som er sammensat med denne tredjemands *firmanavn* eller et *varemærke*, der tilkommer denne tredjemand [14]. Ud over visse domme,

12 — Jf. bl.a. dom af 21.2.2013, sag C-655/11 P, Seven for all mankind mod Seven, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 71 og 72, af 2.9.2010, sag C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust mod KHIM, Sml I, s. 7989, præmis 43-45, af 16.7.2009, forenede sager C-202/08 P og C-208/08 P, American Clothing Associates mod KHIM og KHIM mod American Clothing Associates, Sml. I, s. 6933, præmis 61, og af 12.6.2007, sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 33, 35 og 41, samt kendelse af 20.10.2011, sag C-67/11 P, DTL mod KHIM, Sml. I, s. 156, præmis 39-41, af 15.1.2010, sag C-579/08 P, Messer Group mod Air Products and Chemicals, Sml, I, s. 2, præmis 71, og af 20.1.2009, sag C-210/08 P, Sebirán mod KHIM og El Coto De Rioja, Sml. I, s. 6, præmis 35. Hvad angår Retten, jf. bl.a. dens dom af 16.5.2007, sag T-491/04, Merant mod KHIM – Focus Magazin verlag (FOCUS), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 43 og 44.

13 — Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM - Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. I, s. 4335, præmis 34, kendelsen i sagen Matratzen Concord mod KHIM, præmis 32, og Medion-dommen, præmis 29. Jf. i denne retning navnlig dom af 20.9.2007, sag C-193/06 P, Nestlé mod KHIM, Sml. I, s. 114, præmis 42, og dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 41.

14 — Som jeg allerede har understreget i dette forslags punkt 16, henviste Domstolen i Medion-dommens præmis 34 ud over situationer, hvor det ældre varemærker er sammensat med tredjemands firmanavn i et sammensat tegn, også til situationer, hvor den tilføjede bestanddel er et velkendt varemærke, som tilhører denne tredjemand.

som går i modsat retning [15], kan der indledningsvis af Rettens retspraksis [16] og følgelig af Domstolens retspraksis [17] analogt udledes en »regel« af disse præmisser i Medion-dommen, som kan finde anvendelse i alle tilfælde, hvor et ældre varemærke [18] udgør en af bestanddelene i et sammensat tegn, selv om det ikke er gengivet ens i begge tegn [19].

19. På samme måde er begrebet »selvstændig adskillelsesevne« fortolket vidt og også anvendt på andre omstændigheder end dem, der var genstand for hovedsagen i Medion-dommen, eksempelvis hvor der er tale om et ældre figurmærke [20]. Selv om der ikke er fastsat nogen definition af dette begreb i retspraksis, er det nogle gange blevet kædet sammen med »opfattelsen« eller »genkendeligheden« af det ældre varemærke i det ansøgte varemærke, der gengiver det ældre varemærke eller en del heraf [21] [22]. Andre gange er det derimod blevet konstateret, at det finder anvendelse på en »iøjnefaldende central selvstændig« bestanddel [23], på en bestanddel med »fornødent særpræg« [24], på en bestanddel, der har tilstrækkelig »tiltrækningskraft« [25], eller som ikke er »ubetydelig« i det helhedsindtryk, som det sammensatte tegn fremkalder [26]. Retspraksis er meget modstridende i spørgsmålet om, hvilken grad af særpræg, der er nødvendigt med henblik på at *udpege* en sådan adskillelsesevne. I visse domme er det blevet udelukket, at gengivelsen af et ældre varemærke i et yngre sammensat tegn kan have en selvstændig adskillelsesevne i dette tegn, når dette varemærke (eller rettere sagt den bestanddel i sidstnævnte tegn, som gengiver dette varemærke) er beskrivende [27]

15 — Jf. Rettens dom af 29.9.2011, sag T-107/10, Procter & Gamble Manufacturing Cologne mod KHIM - Natura Cosméticos (NATURAVIVA), Sml. II, s. 338, præmis 43, og af 13.9. 2010, sag T-366/07, Procter & Gamble mod KHIM – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 82.

16 — Jf. i denne retning dom af 25.3.2009, sag T-109/07, L'Oréal mod KHIM - Spa Monopole (SPA THERAPY), Sml. II, s. 675, præmis 19, af 7.3.2013, sag T-247/11, FairWild Foundation mod KHIM–Wild (FAIRWILD), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 49, af 8.5.2012, sag T-348/10, Panzeri mod KHIM – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 33, af 25.3.2010, sag T-5/08, Nestlé mod KHIM - Master Beverage Industries (Golden Eagle), Sml. II, s. 1177, præmis 60, af 18.5.2011, sag T-376/09, Glenton España mod KHIM - Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) Sml. II, s. 141, præmis 34, af 24.5.2012, sag T-169/10, Grupo Osborne mod KHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 27, af 17.5.2013, sag T-231/12, Rocket Dog Brands mod KHIM – Julius-K9 (JULIUS K9), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 30, af 2.12.2008, sag T-212/07, Harman International Industries mod KHIM - Becker (Barbara Becker), Sml. II, s. 3431, præmis 37 og 41, og af 20.1.2010, sag T-460/07, Nokia mod KHIM - Medion (LIFE BLOG), Sml. II, s. 89, præmis 73.

17 — Jf. kendelse af 22.1.2010, sag C-23/09 P, ecoblue mod KHIM og Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sml. I, s. 7, punkt 45, og af 15.2.2011, sag C-353/09 P, Perfetti Van Melle SpA mod KHIM, Sml. I, s. 12, punkt 34. Selv om generaladvokat Cruz Villalon har fortolket Medion-dommens præmis 30 ff. som en undtagelse til princippet om, at forbrugeren opfatter et varemærke som en helhed, ser det ud til, at han kom frem til samme konklusion i sit forslag til afgørelse i sagen Becker mod Harman International Industries (dom af 24.6.2010, sag C-51/09 P, Sml. I, s. 5805) punkt 53, 55 og 56; jf. også implicit præmis 34-39 i nævnte dom.

18 — Gengivet sin fulde udgave Rettens dom af 17.5.2013, sags T-231/12, Rocket Dog Brands mod KHIM – Julius-K9 (JULIUS K9), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 31, og dommen i sagen Focus Magazin Verlag mod KHIM – Editorial Planeta (FOCUS Radio), præmis 40. Jf. modsætningsvis dom af 16.9.2009, forenede sager T-305/07 og T-306/07, Offshore Legends mod KHIM - Acteon (OFFSHORE LEGENDS i sort og hvid og OFFSHORE LEGENDS i blå, sort og grøn), Sml. II, s. 155, præmis 86.

19 — Jf. dommen i sagen Panzeri mod KHIM, præmis 33, i sagen Nestlé mod KHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle), præmis 60, i sagen Glenton España mod KHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), præmis 34, og i sagen Grupo Osborne mod KHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), præmis 27. Jf. i modsat retning dom af 14.7.2011, sag T-160/09, Winzer Pharma mod KHIM - Alcon (OFTAL CUSI), Sml. II, s. 233.

20 — Jf. Rettens dom i sagen Glenton España mod KHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), præmis 54. Jf. også i denne retning dom af 23.9.2009, sag T-99/06, Phildar mod KHIM - Comercial Jacinto Parera (FILDOR), Sml. II, s. 164, præmis 43, hvori Retten bekræftede, at appelkammeret med rette havde anvendt dette begreb med henblik på at vurdere betydningen af figurbestanddelen i helhedsindtrykket af det ældre varemærke.

21 — Jf. Rettens dom af 13.4.2011, sag T-228/09, United States Polo Association mod KHIM - Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.), Sml. II, s. 102, præmis 38, stadfæstet ved dom af 6.9.2012, sag C-327/11 P, United States Polo Association mod KHIM, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, hvori Domstolen i præmis 51 og 52 fastslog, at Retten ikke havde anvendt Medion-dommen i den appellerede dom.

22 — Jf. eksempelvis Rettens dom i sagen Harman International Industries mod KHIM – Becker (Barbara Becker), præmis 37, og dommen i sagen FairWild Foundation mod KHIM – Wild (FAIRWILD), præmis 50.

23 — Jf. Rettens dom i sagen Glenton España mod KHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), præmis 54.

24 — Jf. kendelsen i sagen Perfetti Van Melle mod KHIM, punkt 37.

25 — Rettens dom i sagen Grupo Osborne mod KHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), præmis 42.

26 — Jf. eksempelvis dommen i sagen Nestlé mod KHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle), præmis 60-63, og i sagen Offshore Legends mod KHIM – Acteon (OFFSHORE LEGENDS i sort og hvid og OFFSHORE LEGENDS i blå, sort og grøn), præmis 82-86.

27 — Jf. eksempelvis Rettens dom af 27.11.2007, sag T-434/05, Gateway mod KHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 49, stadfæstet i dommen i sag C-57/08, og i dom af 17.2.2011, sag T-10/09, Formula One Licensing mod KHIM – Global Sports Media (F1 – LIVE), Sml, IIl, s. 427, præmis 51, der blev ophævet som følge af Domstolens konstatering af, at den besstanddel, der svarede til det ældre varemærke, var beskrivende, og dom af 24.5.2012, sag C-196/11 P, Formula One Licensing mod KHIM, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser.

eller har en svag grad af særpræg [28]. I andre domme er det modsatte fastslået [29]. Der er imidlertid tale om en fast retspraksis for så vidt angår konstateringen af, at det ikke kan anerkendes, at en bestanddel i det yngre tegn, som gengiver det ældre varemærke, har en selvstændig adskillelsesevne, når denne bestanddel sammen med de andre bestanddele i tegnet skaber en logisk uadskillelig enhed, idet dens egen begrebsmæssige adskillelsesevne hermed er mistet [30].

20. Hvad angår følgerne af konstateringen af, at det ældre varemærke har en selvstændig adskillelsesevne i det yngre tegn, er der heraf i flere efterfølgende domme udledt, at der automatisk er en *visuel lighed* mellem de to omhandlede tegn [31]. Der er imidlertid udvist en vis tilbageholdenhed for så vidt angår helhedsvurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling. Det er i denne forbindelse blevet fastslået, at denne risiko ikke kan udledes af den omstændighed alene, at det ældre varemærke har en vis (ikke dominerende) særskilt adskillelsesevne i det yngre varemærke [32], idet der skal tages hensyn til alle relevante faktorer i sagen [33].

21. Endelig skal jeg bemærke, at der er en vis usikkerhed i retspraksis med hensyn til vigtigheden af angivelsen af en fabrikants navn i et varemærke. Selv om det i Medion-dommen og i efterfølgende domme er blevet fastlåset, at en sådan angivelse, henset til, at den udgør en identificering af varens oprindelse, ikke kan anses for en ubetydelig del [34] og dermed udgør en dominerende bestanddel [35], er det i andre domme fastslået, at en sådan bestanddel netop på grund af denne funktion er af underordnet betydning [36].

c) Rækkevidden af Medion-dommen

22. Den ovenfor nævnte korte gennemgang af retspraksis belyser problemerne med definitionen af den egentlige rækkevidde af Medion-dommen og med fastlæggelsen af indeholdet af begrebet »selvstændig adskillelsesevne«, som fremgår af dommens præmis 30. Selv om den af Domstolen i denne præmis anvendte terminologi giver det indtryk, at Domstolen har haft til hensigt at indføre en undtagelse til de veletablerede principper i EU-retspraksis for så vidt angår undersøgelsen af risikoen for forveksling, forekommer denne fortolkning mig at være mangelfuld. Efter min opfattelse er der ingen berettiget begrundelse for at anvende forskellige principper ved vurderingen af ligheden mellem varemærker, der for en enkelt kategori af sammensatte varemærker indebærer en undtagelse fra reglen om varemærkets opfattelse i den relevante kundekreds. Navnlig kan det behov – som Domstolen lader til at understrege i Medion-dommens præmis 33-35 – for at beskytte det ældre varemærke mod et eventuelt misbrug fra

28 — Jf. eksempelvis Rettens dom i sagen Grupo Osborne mod KHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), præmis 42.

29 — Jf. eksempelvis Rettens dom af 21.3.2012, sag T-63/09, Volkswagen mod KHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 111, dommen i sagen Offshore Legends mod KHIM – Acteon Offshore Legends mod KHIM – Acteon (OFFSHORE LEGENDS i sort og hvid og OFFSHORE LEGENDS i blå, sort og grøn), præmis 82, og implicit kendelse af 27.4.2006, sag C-235/05 P, L'Oréal mod KHIM, Sml. I, s. 57, punkt 32.

30 — Jf. eksempelvis Rettens dom i sagen Procter & Gamble Manufacturing Cologne mod KHIM – Natura Cosméticos (NATURAVIVA), præmis 43, og i sagen Grupo Osborne mod KHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), præmis 40, dom af 19.5.2010, sag T-243/08, Ravensburger mod KHIM - Educa Borras (EDUCA Memory game), Sml. II, s. 95, præmis 33-42, stadfæstet ved kendelse af 14.3.2011, sag C-370/10 P, Ravensburger mod KHIM, Sml. I. s. 27, og dom af 1.7.2009, sag T-16/08, Perfetti Van Melle mod KHIM - Cloetta Fazer (CENTER SHOCK), Sml. II, s. 97, præmis 44-48, stadfæstet ved kendelsen i sagen Perfetti Van Melle mod KHIM, præmis 37.

31 — Rettens dom i sagen Panzeri mod KHIM – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport), præmis 33, i sagen Nestlé mod KHIM – Master Beverage Industries olden Eagle), præmis 60, og i sagen Glenton España mod KHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), præmis 34.

32 — Rettens dom i sagen Volkswagen mod KHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi), præmis 109, og i sagen Gateway mod KHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), præmis 49, samt domme af 9.9.2011, sag T-197/10, BVR mod KHIM – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 61, og i sag T-199/10, DRV mod KHIM – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 61.

33 — Rettens dom af 17.2.2011, sag T-385/09, Annco mod KHIM - Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), Sml. II, s. 455, præmis 49 og 50, og dommen i sagen Volkswagen mod KHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi), præmis 113.

34 — Rettens dom af 7.12.2012, sag T-42/09, A. Loacker mod KHIM – Editrice Quadratum (QUADRATUM), præmis 34 og 35.

35 — Medion-dommen, præmis 34.

36 — Jf. Rettens dom af 30.11.2006, sag T-43/05, Camper mod KHIM – JC (BROTHERS by CAMPER), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 65 ff.

tredjemand ikke begrunde denne undtagelse. Dette behov – berettiget eller ej – har nemlig ikke nogen betydning for forvekslingen, og som allerede bemærket af generaladvokat Jacobs i hans forslag til afgørelse i den sag, som var genstand for den omhandlede dom, skal det imødekommes af andre retsregler end de i sagen omhandlede [37].

23. Efter min mening skal der foretages en nyfortolkning af Medion-dommen. Med henblik herpå er det vigtigt at understrege, at dommen blev afsagt i forbindelse med en præjudiciel forelæggelse, og at enhver fastlæggelse af de faktiske omstændigheder tilkommer den forelæggende ret. I denne sammenhæng tog Domstolen ikke stilling til, om der forelå en risiko for forveksling i den pågældende sag (sammenligning af varemærkerne THOMSON LIFE og LIFE), men begrænsede sig til at svare på de forelagte spørgsmål på baggrund af oplysningerne fra den nationale ret, idet den præciserede kriterierne for en risiko for forveksling. I denne sammenhæng fastslår den omhandlede dom blot, at det ikke automatisk kan udelukkes, at der kan foreligge en risiko for forveksling mellem et ældre varemærke, der anvendes af en tredjemand i et sammensat tegn, og dette tegn, i tilfælde, hvor det ældre varemærke, selv om det ikke udgør den dominerende bestanddel i det sammensatte tegn, stadig har en rolle, der bevirker, at den relevante kundekreds antager, »at de af det sammensatte tegn omfattede varer eller tjenesteydelser også hidrører fra indehaveren af det ældre varemærke« [38].

24. Mere generelt og uden for rammerne af omstændighederne i sagen for Domstolen indebærer denne konstatering, at når en bestanddel i et sammensat tegn, som er identisk med et ældre velkendt varemærke eller ligner det, i udstrakt grad – uden at være dominerende – er med til at opbygge et sådant tegns omdømme, som den relevante kundekreds bevarer i sin erindring, selv om en anden bestanddel i tegnet kan være dominerende, skal denne bestanddel tages i betragtning ved vurderingen af ligheden mellem det sammensatte tegn og det ældre varemærke, og det skal derfor tages i betragtning ved vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling. Set i dette lys forekommer det mig, at den omhandlede dom langt fra introducerer en undtagelse fra de principper, som regulerer en sådan vurdering, men snarere lemper tidligere domme, navnlig domme i sagen Matratzen Concord mod KHIM, som kan fortolkes som en restriktiv anvendelse af Prägeteorien [39]. Denne fortolkning af Medion-dommen er bekræftet ved dommen i sagen KHM mod Shaker [40], hvori Domstolen med det formål for øje at rette op på uoverensstemmelsen mellem disse domme og Medion-dommen – hvilket tydeligt blev angivet i generaladvokat Kokotts forslag til afgørelse, som denne dom henviser til – præciserede, at selv om det ikke kan udelukkes, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele »[kun] er, når alle andre varemærkebestanddele er uden betydning, at bedømmelsen af ligheden [mellem de to varemærker] alene kan afhænge af den dominerende bestanddel« [41]. Denne præcisering er ofte blevet gentaget i den efterfølgende retspraksis [42].

25. Der bør foretages to præciseringer i denne henseende. For det første indebærer konstateringen af, at der i forbindelse med vurderingen af ligheden mellem to varemærker, hvoraf det ene består af flere bestanddele, heriblandt en identisk eller lignende gengivelse af den ene bestanddel, der udgør det andet varemærke, skal tages hensyn til den fælles bestanddel – når denne er af ringe betydning for

37 — Jf. eksempelvis for så vidt angår nationale bestemmelser om illoyal konkurrence generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse, punkt 40.

38 — Medion-dommen, præmis 36.

39 — I præmis 33 i dommen i sagen Matratzen Concord mod KHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), som generaladvokat Jacobs har henvist til i sit forslag til afgørelse i Medion-sagen, fastslog Retten, at »et kompliceret varemærke [ikke kan] anses for at ligne et andet varemærke, der er identisk med eller ligner en af bestanddelene af det komplicerede varemærke, medmindre denne bestanddel udgør det dominerende element i det helhedsindtryk, som det komplicerede varemærker, fremkalder«, hvorefter Retten straks derefter præciserede, at »denne opfattelse ikke indebærer, at der alene tages hensyn til en del af et sammensat varemærke, og at denne del sammenlignes med et andet varemærke«, men at der snarere er tale om, at »det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele« (præmis 34).

40 — Jf. ovenfor, fodnote 12.

41 — Jf. punkt 42. Dette princip var allerede omfattet af definitionen af begrebet »dominerende bestanddel« i præmis 34 i dommen i sagen Matratzen Concord mod KHIM – Hukla Germany (MATRATZEN).

42 — Jf. eksempelvis dommen i sagen Calvin Klein Trademark Trust mod KHIM, præmis 56-57, i sagen Nestlé mod KHIM, præmis 41-43, og i sagen DTL mod KHIM, præmis 41.

helhedsindtrykket af det sammensatte varemærke, selv når det ikke dominerer dette indtryk – ikke, at der kan fraviges fra kriteriet om den relevante kundekreds' indtryk af varemærket, hvilket kriterium er anerkendt i retspraksis som et egentligt retligt kriterium. Det første af disse kriterier, som understøttes af en konsolideret retspraksis, tager udgangspunkt i Medion-dommen, hvorefter gennemsnitsforbrugeren normalt opfatter et varemærke som en helhed og ikke foretager en undersøgelse af dets forskellige detalje [43]. Heraf følger, at formålet med *analysen* af bestanddelene i et varemærke og deres egentlige betydning i selve varemærket er via en *sammenfatning* at udlede det helhedsindtryk, som varemærket giver, og som forbrugeren vil kunne bevare i sin erindring, og dermed påvirke forbrugerens efterfølgende køb. Denne sammenfatning er uundgåelig, selv i tilfælde af varemærker bestående af flere særprægede bestanddele, som hver især – uden at være bestemmende for – isoleret set bidrager til det helhedsindtryk, som varemærket giver. Dette er tillige nødvendigt under sådanne omstændigheder som omtalt i Medion-dommen, dvs. når et ældre varemærke i tredjemands tegn sammensættes med tredjemands firmanavn [44]. Generelt er det ikke afgørende, hvilken plads den bestanddel, som gengiver det ældre varemærke, har i det yngre tegn, men snarere sandsynligheden for, at denne bestanddel opfattes som en uafhængig bestanddel og huskes som sådan af den relevante kundekreds.

26. Uanset hvilken placering det ældre varemærke har i det helhedsindtryk, det yngre tegn giver, er det for det andet stadig nødvendigt at foretage en vurdering af, om der foreligger en risiko for forveksling, ikke på en abstrakt måde, men i lyset af alle relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, herunder navnlig de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige ligheder mellem de omtvistede tegn, bl.a. de omhandlede varers og tjenesteydelsers art, markedsføringsmetoderne, kundekredsens større eller mindre opmærksomhed samt den nævnte kundekreds' vaner i den omhandlede sektor [45]. Heraf følger, at det ikke automatisk kan udledes af den omstændighed, at det ældre varemærke har en særskilt adskillelsesevne i det yngre sammensatte mærke, at der foreligger en risiko for forveksling mellem de omhandlede tegn [46]. Behovet for at beskytte et ældre varemærke gør det ikke muligt at undlade at foretage en vurdering af, om der foreligger en sådan risiko, hvilket jeg i øvrigt mener fremgår tydeligt af Medion-dommens præmis 31 og 36.

27. Jeg skal gennemgå de klagepunkter, som appellanten har fremført i sit eneste appelanbringende, på baggrund af de ovenfor nævnt principper.

d) Analyse af klagepunkterne

28. Appellanten har for det første anført, at Retten konkluderede, at bestanddelen »doughnuts« havde en særskilt adskillelsesevne i det tegn, som er søgt registreret, som omhandlet i Medion-dommen, uden at have foretaget en vurdering af samtlige omstændigheder i sagen. Jeg skal i denne forbindelse indledningsvis bemærke, at præmis 96 og 97 i den appellerede dom, som klagepunkterne vedrører, udgør et svar på appellantens argument om, at bestanddelen »bimbo« er dominerende i det ansøgte varemærke. I denne forbindelse skal henvisningen til Medion-dommen i disse præmisser anses for en påmindelse om det i denne dom affattede princip om, at konstateringen af, at der foreligger risiko for forveksling, ikke kan være betinget af, at det helhedsindtryk, som det sammensatte tegn skaber, domineres af den del heraf, som udgør det ældre varemærke [47]. Retten ønskede med andre ord at gøre det klart, at selv om bestanddelen »bimbo« er en dominerende bestanddel, som påstået af appellanten, bevirker denne omstændighed ikke, at den er irrelevant for vurderingen af, om der er risiko for

43 — Jf. SABEL-dommen, præmis 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25, og Medion-dommen, præmis 28.

44 — Jf. kendelse af 29.6.2011, sag C-532/10 P, adp Gauselmann mod KHIM, Sml. I, s. 94, præmis 43, og af 23.11.2010, sag C-204/10 P, Enercon mod KHIM, Sml. I, s. 156, præmis 23-26.

45 — Jf. SABEL-dommen, præmis 22, og Rettens dom i sagen Annco mod KHIM – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), præmis 50.

46 — Jf. i denne retning Rettens dom i sagen Annco mod KHIM – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), præmis 49, i sagen L'Oréal mod KHIM – Spa Monopole (SPA THERAPY), præmis 29, i sagen Volkswagen mod KHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi), præmis 113, og i sagen Becker mod Harman International Industries, præmis 40.

47 — Jf. Medion-dommen, præmis 32.

forveksling ned bestanddelen »doughnuts«. Retten kom frem til samme konklusion i den appellerede doms præmis 81, hvori den præcisrede, at der skal tages hensyn til sidstnævnte bestanddel ved sammenligningen af de omhandlede tegn, eftersom den ikke er uden betydning for det helhedsindtryk, som det ansøgte varemærke fremkalder.

29. Jeg mener dog ikke, at Retten har begået en fejl, idet den i den appellerede doms præmis 97 forbandt bestanddelen »doughnuts«' selvstændige adskillelsesevne i det ansøgte varemærke med dens grad af særpræg og med den omstændighed, at den ikke sammen med den anden bestanddel i varemærket udgør et adskilt begrebsmæssigt hele. For det første skal denne konstatering anskues i lyset af Rettens retspraksis vedrørende bestanddelen »doughnuts«' mulighed for at vække den relevante kundekreds' opmærksomhed og dermed automatisk blive opfattet af denne kundekreds og bidrage til tegnets helhedsindtryk (jf. navnlig præmis 79-81, 85, 86 og 92). Som det for det andet fremgår af en gennemgang af det andet led af det eneste appelanbringende, udledte Retten ikke automatisk af konstateringen af, at denne bestanddel havde en selvstændig adskillelsesevne, at der forelå en risiko for forveksling.

30. Hvad angår det andet klagepunkt om, at Retten uretmæssigt har udvidet rækkevidden af Medion-dommen, er der hermed taget udgangspunkt i en fortolkning af denne dom, som adskiller sig fra den, som jeg fremsætter i dette forslag til afgørelse, og den bygger derfor efter min opfattelse på en retlig forkert forudsætning.

31. Sammenfattende foreslår jeg Domstolen, at den forkaster det første led i eneste appelanbringendet som ugrundet.

B – *Om det andet led af det eneste appelanbringende vedrørende den manglende vurdering af samtlige relevante faktorer med henblik på bedømmelsen af risikoen for forveksling*

1. Parternes argumenter

32. Appellanten har for det første gjort gældende, at Retten alene baserede sin konklusion vedrørende en risiko for forveksling på den konstatering, at bestanddelen »doughnuts« har en selvstændig adskillelsesevne, uden at tage hensyn til andre relevante faktorer, herunder navnlig, at bestanddelen »bimbo« ikke alene er et kendt selskabsnavn, men også et velkendt varemærke i Spanien for de varer, som registreringsansøgningen vedrører, den omstændighed, at denne bestanddel forekommer i begyndelsen af det ansøgte varemærke, den svage grad af særpræg ved det ældre varemærke og den omstændighed, at det ældre varemærke ikke er gengivet ens i det ansøgte varemærke. Ifølge appellanten burde den omstændelighed, at den første bestanddel i det ansøgte varemærke i sig selv er et velkendt varemærke, have foranlediget Retten til at konkludere, at der ikke bestod nogen risiko for forveksling mellem de omhandlede tegn i lighed med det af Domstolen fastslåede i dommen i sagen Becker/Harman International Industries.

33. Appellanten har for det andet gjort gældende, at den appellerede dom er mangelfuldt begrundet, idet Retten ikke har forklaret, hvorfor den relevante kundekreds ville være fristet til at ignorere den første bestanddel i det sammensatte varemærke, som identificerer de omhandlede varers handelsmæssige oprindelse, og få dem til at antage, at varerne stammer fra indehaveren af det ældre varemærke eller fra økonomisk forbundne virksomheder.

34. Appellanten har for det tredje understreget, at den sammenhæng, i hvilken Domstolen afsagde Medion-dommen, adskiller sig fra den omhandlede sag, hvor der til forskel fra sektoren for elektroniske produkter normalt ikke skabes tætte økonomiske forbindelser mellem konkurrende virksomheder.

35. Harmoniseringskontoret og Panrico har gjort gældende, at appellantens argumenter dels skal afvises, dels forkastes.

2. Analyse

36. Selv om jeg er enig i den forudsætning, som appellanten lægger til grund, om, at Medion-dommen hverken gør det muligt at fravige kriteriet om det helhedsindtryk, som det sammensatte varemærke skaber, eller at undlade at foretage en bedømmelse af risikoen for forveksling, mener jeg imidlertid, at de klagepunkter, som appellanten fremfører i denne del af det eneste appelanbringende, er ubegrundede.

37. På baggrund af en samlet – og ikke som foreslået af appellanten en selektiv – vurdering af den appellerede dom fremgår det nemlig, at Retten ikke alene på baggrund af konstateringen af, at bestanddelen »doughnuts« har en selvstændig adskillelsesevne i det ansøgte varemærke, udledte, at der var en risiko for forveksling, idet den derimod lagde vægt på mange forskellige faktorer i forbindelse med den helhedsvurdering, den foretog i overensstemmelse med den retspraksis, Retten selv henviste til i dommens præmis 51.

38. I modsætning til det af appellanten anførte tog Retten ved sammenligningen af de omhandlede varemærker hensyn til såvel det renommé, som varemærket BIMBO angiveligt har, som til den omstændighed, at sidstnævnte er den første af to bestanddele, som det ansøgte varemærke består af. Selv om Retten, hvad angår det første forhold, ikke udelukkede, at den omstændighed, at den bestanddel i et sammensat tegn, som er et velkendt varemærke, kan være afgørende i forbindelse med bedømmelsen af, hvilken vægt de forskellige bestanddele skal tillægges i dette tegn, præciserede den imidlertid, at dette ikke automatisk indebærer, at der ved en sammenligning af de omhandlede varemærker kun skal tages hensyn til denne ene bestanddel, hvis det er tydeligt, at de andre bestanddele i tegnet ikke er uden betydning i det helhedsindtryk, som det skaber[48]. Hvad angår den anden faktor i den appellerede doms præmis 80, 83 og 84 fastslog Retten, at selv om bestanddelen »doughnuts« er placeret efter bestanddelen »bimbo« i det ansøgte varemærke, kan den stadig tiltrække den spanske kundekreds' opmærksomhed, eftersom den er længere, og de sammensatte konsonanter »ghn« er usædvanlig i Spanien, og den skal derfor tages i betragtning ved vurderingen af den visuelle lighed mellem de omtvistede tegn. Den i hovedsagen omhandlede bedømmelse af faktisk karakter kan ikke undersøges af Domstolen i en appelsag.

39. I modsætning til det af appellanten anførte tog Retten også hensyn til den omstændighed, at det ældre varemærke ikke var gengivet på samme måde i det ansøgte varemærke, idet den i præmis 82 understregede, at den eneste forskel bestod i det tredje bogstav i et relativt langt ord. Retten bemærkede, at denne forskel hverken ændrede længden eller den fonetiske udtalelse af det omhandlede ord væsentligt.

40. Med hensyn til påstanden om, at bestanddelen »bimbo« ikke alene er et firmanavn, men også et velkendt varemærke i Spanien for de omhandlede produkter, skal jeg bemærke, at appellanten ikke har udledt nogen særlige retlige følger heraf. Såfremt appellanten dermed ønsker at adskille den foreliggende sag fra hovedsagen i Medion-dommen, skal jeg pointere, at det i overensstemmelse med den i denne sag afsagte dom på ingen måde er relevant, at det ældre varemærke er anvendt i en tredjemands sammensatte tegn sammen med tredjemands firmanavn eller med et af tredjemands varemærker. Domstolen stillede nemlig for det første disse to situationer på lige fod i dommens

48 — Præmis 77 og 78.

præmis 36, og for det andet fremgår det af den forelæggende rets oplysninger, at det på markedet for de pågældende varer var almindelig praksis at indarbejde et firmanavn i et varemærke med det resultat, at firmanavnet dermed mistede sin sædvanlige rolle som indikator for et firma og i stedet blev en bestanddel, der identificerer en vare [49].

41. I forbindelse med en helhedsvurdering af risikoen for forveksling tog Retten hensyn til graden af visuel og fonetisk lighed mellem de omtvistede tegn, som blev anset for at være af mellemstor grad, til ligheden mellem varerne (præmis 91), det ældre varemærkes gennemsnitlige særpræg (præmis 92) (præmis 95-97), arten af de omhandlede varer og den lave grad af opmærksomhed, som kundekredsen udviser ved erhvervelsen heraf (præmis 99). Med henvisning til samtlige disse faktorer, og navnlig den gennemsnitlige grad af visuel og fonetisk lighed mellem tegnene og den omstændighed, at varerne er af samme art, fastslog Retten endelig, at der var risiko for forveksling.

42. På baggrund heraf mener jeg ikke, at Retten kan kritiseres for at have fastslået, at der var en risiko for forveksling på baggrund af den omstændighed, at bestanddelen »doughnuts« har en selvstædig adskillelsesevne i det ansøgte varemærke, eller for at have undladt at foretage en helhedsvurdering af denne risiko for forveksling.

43. Påstanden om, at dommen er behæftet med en mangelfuld begrundelse, skal ligeledes forkastes. Begrundelsen for Rettens forkastelse af appellantens argument om den afgørende betydning af ordet »bimbo« i det ansøgte varemærke fremgår både af præmis 95-97 og 76-81 i den appellerede dom.

44. Endelig finder jeg, at appellantens argument om, at Medion-dommen ikke finder anvendelse på den foreliggende sag, henset til den forskellige kommercielle praksis for så vidt angår elektroniske underholdningsapparater og bagværk, savner faktuelt grundlag. I modsætning til det af appellanten anførte fremgår det hverken af denne dom eller forslaget til afgørelse, at hyppigheden af økonomiske forbindelser mellem selskaber på det pågældende marked var en del af de faktiske omstændigheder, der blev lagt til grund i hovedsagen, således som de er beskrevet af den forelæggende ret. Som allerede understreget i dette forslags punkt 40, havde den forelæggende ret derimod anført, at en anvendelse af navnet i den pågældende branche bevirkede, at der blev lagt større vægt på producenten, som ellers ville være sekundær i det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke skaber, eftersom kundekredsen normalt identificerer varebetegnelsen i en anden af tegnets bestanddele [50]. Denne brug af firmanavnet – der, såfremt den godtgøres, absolut skal tages i betragtning som en relevant faktor i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling – er ikke blevet påvist eller endog fremført som et argument af appellanten for så vidt angår markedet for de omhandlede varer.

45. På baggrund af samtlige foranstående betragtninger foreslår jeg Domstolen, at den også forkaster det andet led af det eneste appelanbringende som ubegrundet.

V – Forslag til afgørelse

46. På grundlag af disse betragtninger skal jeg derfor foreslå Domstolen at forkaste appellen og pålægge appellanten at betale sagens omkostninger.

49 — Jf. generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse, punkt 9 og 10.

50 — Jf. generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse, punkt 8-10.