

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling)

12. juni 2007*

I sag C-334/05 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 9. september 2005,

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved O. Montalto og P. Bullock, som befuldmægtigede,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

Shaker di L. Laudato & C. Sas, Vietri sul Mare (Italien), ved avvocato F. Sciaudone,

sagsøger i første instans,

* Processprog: italiensk.

Limiñana y Botella, SL, Monforte del Cid (Spanien),

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

har

DOMSTOLEN (Tredje Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Rosas, og dommerne J. Klučka (refererende dommer), J.N. Cunha Rodrigues, U. Löhmus og A. Ó Caoimh,

generaladvokat: J. Kokott
justitssekretær: fuldmægtig B. Fülöp,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 24. januar 2007,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 8. marts 2007,

afsagt følgende

Dom

- ¹ I appelskriftet har Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) nedlagt påstand om ophævelse af dommen, der blev afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 15. juni 2005, Shaker mod KHIM — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera

Amalfitana shaker) (sag T-7/04, Sml. II, s. 2305, herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten gav Shaker di L. Laudato & C. Sas (herefter »Shaker«) medhold, idet den annullerede den afgørelse, der var blevet truffet af Andet Appellkammer ved Harmoniseringskontoret den 24. oktober 2003 (herefter »den anfægtede afgørelse«), hvorved der blev givet dette selskab afslag på registrering af et EF-figurmærke, som indeholder ordbestanddelene »Limoncello della Costiera Amalfitana« og »shaker«.

Retsforskrifter

- 2 Syvende betragtning til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) fastslår:

»[...] den af EF-varemærket ydede beskyttelse, der navnlig har til formål at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, er uindskrænket i tilfælde af identitet mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser; beskyttelsen gælder også i tilfælde af lighed mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser; begrebet lighed bør fortolkes i forhold til risikoen for forveksling; en specifik betingelse for beskyttelsen er, at der er risiko for forveksling; og bedømmelsen heraf afhænger af en lang række faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemærket er på markedet, om der kan skabes en forbindelse med det benyttede eller registrerede tegn, samt hvor stor ligheden er mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser [...]«

- 3 I denne forordnings artikel 8 bestemmes:

»1. Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering,

[...]

- b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«

Twistens baggrund

- 4 Den 20. oktober 1999 indgav Shaker en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering som EF-varemærke af et figurmærke, der er gengivet som følger:



- 5 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 29, 32 og 33 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nice-arrangementet«).
- 6 Som følge af en henvendelse fra Harmoniseringskontoret begrænsede Shaker sin ansøgning til citronlikør, der hidrører fra Amalfikysten, for så vidt angår varerne i klasse 33, der omfatter »alkoholholdige drikke (dog ikke øl)«.

- 7 Den 1. juni 2000 rejste Limiñana y Botella, SL indsigelse i medfør af artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94. Den registreringshindring, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var den af samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), omfattede risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke, for så vidt som det omfatter varer i klasse 33, og indsigerens ordmærke, der også omfatter varer i klasse 33, og som i 1996 blev registreret ved Oficina Española de Patentes y Marcas (det spanske patent- og varemærkekontor), og som består af navnet »LIMONCHELO«.

- 8 Ved afgørelse af 9. september 2002 tog Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling denne indsigelse til følge og afviste den ønskede registrering af det ansøgte varemærke.

- 9 Ved den anfægtede afgørelse gav Andet Appellkammer ved Harmoniseringskontoret afslag på den af Shaker indbragte klage. Appellkammeret fandt i det væsentlige, at det ansøgte varemærkes dominerende bestanddel var ordet »Limoncello«, og at dette varemærke og det ældre varemærke visuelt og fonetisk lignede hinanden meget, således at der bestod en risiko for forveksling.

Retsforhandlinger ved Retten og den appellerede dom

- 10 Den 7. januar 2004 anlagde Shaker sag for Retten med henblik på annullation af den anfægtede afgørelse, idet Shaker for det første påberåbte sig en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, for det andet at der var begået magtfordrejning, og for det tredje en tilsidesættelse af pligten til at begrunde afgørelser.

11 Hvad angår det første anbringende fastslog Retten — efter at have konstateret, at de omhandlede varer var af samme art — i den appellerede doms præmis 53 og 54 følgende vedrørende de omtvistede tegn:

»53 [...] [D]et påhvilede appelkammeret at undersøge, hvilken bestanddel af det ansøgte varemærke, der i kraft af dens visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige egenskaber er egnet til i sig selv at formidle et indtryk af dette varemærke, som den relevante offentlighed har i erindringen, således at varemærkets øvrige bestanddele i så henseende er uden betydning [...]

54 Hvis imidlertid det ansøgte varemærke er et sammensat varemærke af visuel karakter, skal vurderingen af helhedsindtrykket af dette varemærke samt fastsættelsen af, hvilken bestanddel heraf eventuelt er dominerende, ske på baggrund af en visuel opfattelse. I et sådant tilfælde er det følgelig kun i det omfang, hvor en eventuel dominerende bestanddel indeholder semantiske aspekter, som ikke er visuelle, at der eventuelt er grund til, at der foretages en sammenligning mellem denne bestanddel på den ene side og det ældre varemærke på den anden side, idet man også tager hensyn til disse andre semantiske aspekter, som f.eks. fonetiske aspekter eller relevante abstrakte begreber.«

12 Efter denne fremgangsmåde har Retten i den appellerede doms præmis 59 anset gengivelsen af den runde tallerken dekoreret med citroner for at være den dominerende bestanddel af det varemærke, der søges registreret. Retten fastslog, at dette varemærkes ordbestanddele ikke visuelt var dominerende, og mente ikke, at der var grund til at vurdere disse bestanddeles fonetiske og begrebsmæssige egenskaber.

13 Følgelig fastslog Retten i samme doms præmis 65, at bestanddelen bestående i gengivelsen af den runde tallerken ikke havde noget til fælles med det ældre varemærke, som udelukkende var et ordmærke.

14 I dommens præmis 66-69 fastslog Retten:

- »66 Således er der ingen risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker. Den dominans, som den figurative gengivelse af en rund tallerken dekoreret med citroner har i forhold til det ansøgte varemærkes øvrige bestanddele, udelukker enhver risiko for forveksling, som bygger på visuelle, fonetiske og begrebsmæssige ligheder mellem ordene »limonchelo« og »limoncello« i de omtvistede varemærker.
- 67 I forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling bemærkes, at gennemsnitsforbrugeren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han i erindringen har af dem [...] Det dominerende element i det ansøgte varemærke, som udgøres af den runde tallerken dekoreret med citroner, har således en større betydning i den samlede vurdering af tegnet, da forbrugeren, der tager en etiket på en stærkt alkoholholdig drik i øjesyn, hæfter sig ved og husker det fremherskende element i tegnet, der gør det muligt for forbrugeren at gentage oplevelsen ved en senere erhvervelse.
- 68 Den dominans, som den figurative bestanddel, der udgøres af en rund tallerken dekoreret med citroner, har i det ansøgte varemærke, indebærer i det foreliggende tilfælde, at vurderingen af det ældre varemærkes bestanddele, der har særpræg, er helt uafhængig af anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Selv om et større særpræg af et ældre ordmærke kunne påvirke vurderingen af risikoen for forveksling [...], forudsætter dette kriterium nemlig, at der i det mindste er en vis risiko for forveksling mellem det ældre varemærke og det ansøgte varemærke. Det følger af den samlede vurdering af risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker, at det ansøgte varemærkes dominerende bestanddel i form af en rund tallerken dekoreret med citroner udelukker risikoen for forveksling med det ældre varemærke. Følgelig er det ikke nødvendigt at tage stilling til det ældre varemærkes fornødne særpræg [...]

- 69 På baggrund af det ovenfor nævnte skal det fastslås, at uanset, at de omhandlede varer er af samme art, er graden af lighed mellem de omtvistede varemærker ikke tilstrækkelig stor til, at det kan lægges til grund, at det i den relevante spanske kundekreds kan antages, at de pågældende varer hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder. I modsætning til Harmoniseringskontorets antagelse i den anfægtede afgørelse er der følgelig ingen risiko for forveksling mellem varemærkerne i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.«
- 15 Retten tiltrådte således det første anbringende, fastslog, at det var uforholdt at behandle de andre anbringender, og annullerede den anfægtede afgørelse. Retten ændrede også den anfægtede afgørelse i den forstand, at den fastslog, at den af Shaker indbragte klage for Harmoniseringskontoret var begrundet, og at der følgelig skulle gives afslag på indsigelsen.

Om appellen

- 16 Harmoniseringskontoret har påberåbt sig to anbringender til støtte for sin appel, men har under sagen for Domstolen som følge af en af Retten foretaget berigtigelse ved kendelse af 12. juni 2006 frafaldet det andet anbringende. Det er således uforholdt at tage stilling til dette anbringende.

Parternes argumenter

- 17 Det anbringende, Harmoniseringskontoret i forbindelse med sin appel har fastholdt, vedrører en urigtig fortolkning og anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

- 18 Harmoniseringskontoret har kritiseret Retten for at have udelukket enhver risiko for forveksling, da den alene støttede sin vurdering på den visuelle opfattelse af det ansøgte varemærke uden at foretage en fonetisk og begrebsmæssig efterprøvelse af alle de omhandlede varemærkers bestanddele, hvilket ifølge Harmoniseringskontoret var en tilsidesættelse af princippet om, at der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling, sådan som dette princip navnlig følger af dom af 11. november 1997, SABEL (sag C-251/95, Sml. I, s. 6191).
- 19 Desuden har Harmoniseringskontoret rettet kritik mod den appellerede dom for så vidt angår fastlæggelsen af den bestanddel i tegnene, der har særpræg eller er dominerende. Ifølge Harmoniseringskontoret tillagde Retten nemlig gengivelsen af en rund tallerken dekoreret med citroner en eksklusiv og afgørende betydning uden at anerkende, at de andre bestanddele kunne have et vist særpræg.
- 20 Harmoniseringskontoret mener, at Retten skulle have vurderet den reelle virkning af ordet »Limoncello« på den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de omhandlede varer, og have taget hensyn til referencekunderkredsen i det foreliggende tilfælde. Hvad angår alkoholholdige drikke vil gennemsnitsforbrugeren ifølge Harmoniseringskontoret være mere opmærksom på en ordbestanddel, i det omfang det drejer sig om en varekategori, som normalt identificeres gennem varenavnet, end på de grafiske bestanddele, der er gengivet på etiketten.
- 21 Ved ikke at vurdere de egenskaber, der i sig selv giver det ældre varemærke særpræg, mener Harmoniseringskontoret, at den appellerede dom har vendt op og ned på den proces, som skal gennemføres ved en vurdering af risikoen for forveksling. Ifølge Harmoniseringskontoret begrænsede Retten sig til at foretage en simpel efterprøvelse af tegnene uden at foretage en helhedsvurdering.
- 22 Shaker mener derimod for det første, at appellen udspringer af en urigtig fortolkning af SABEL-dommen. Ifølge Shaker fastslår forordning nr. 40/94 ikke, at der skal foretages en efterprøvelse af hver enkelt visuel, fonetisk og begrebsmæssig bestanddel i de omhandlede varemærker.

- 23 Desuden mener Shaker ikke, at den af Harmoniseringskontoret påberåbte dom afsagt af Retten den 15. februar 2005, *Cervecería Modelo mod KHIM — Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO)* (sag T-169/02, Sml. II, s. 505), hvori det i præmis 40 blev fastslået, at de visuelle forskelle, der skyldes særegne grafiske egenskaber, opvejes af det forhold, at den dominerende bestanddel af det ansøgte varemærke og det ældre varemærke er fonetisk og begrebsmæssigt identisk, har relevans. Denne dom vedrørte ifølge Shaker to figurmærker og den opvejende virkning af, at de fonetiske og begrebsmæssige ligheder var sammenfaldende med det dominerende element i den lydige og begrebsmæssige bestanddel, der var fælles for de to varemærker. Harmoniseringskontorets opfattelse har ifølge Shaker som konsekvens, at en fonetisk og begrebsmæssig lighed kan opveje den dominerende visuelle bestanddel, hvilket indebærer, at den dominerende karakter ikke er relevant i vurderingen af risikoen for forveksling.
- 24 Shaker har for det andet påpeget, at Harmoniseringskontoret ved at gøre gældende, at Retten tillagde gengivelsen af en rund tallerken dekoreret med citroner en eksklusiv og afgørende betydning, i realiteten har nedlagt påstand om, at Domstolen efterprøver Rettens vurdering af de faktiske omstændigheder, uanset at en sådan vurdering ikke kan undergives Domstolens efterprøvelse.
- 25 Ifølge Shaker kan argumentet derfor ikke antages til realitetsbehandling, og det er under alle omstændigheder ikke begrundet i det omfang, Harmoniseringskontoret ikke kan foreholde Retten, at den har foretaget en delvis vurdering af de faktiske omstændigheder, når det selv har foretaget en sådan vurdering. Shaker mener, at efterprøvelsen bør ske i overensstemmelse med Rettens dom af 23. oktober 2002, *Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN)* (sag T-6/01, Sml. II, s. 4335), som stadfæstet ved Domstolens kendelse af 28. april 2004, *Matratzen Concord mod KHIM* (sag C-3/03 P, Sml. I, s. 3657), som ikke udelukker, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke har fremkaldt i erindringen hos den relevante offentlighed, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele.
- 26 Shaker har for det tredje gjort gældende, at Harmoniseringskontorets argumenter vedrørende den utilstrækkelige hensyntagen til gennemsnitsforbrugeren og til

princippet om et indbyrdes afhængighedsforhold ikke kan antages til realitetsbehandling, idet Harmoniseringskontoret gennem disse argumenter søger at opnå, at Domstolen foretager en ny vurdering af de faktiske omstændigheder, som Retten har vurderet. Shaker har desuden påpeget, at de af Harmoniseringskontoret påberåbte domme ikke er relevante, da omstændighederne, hvorunder disse domme er afsagt, ikke var de samme som i den foreliggende sag.

- 27 Hvad angår referencekredensen mener Shaker, at Retten med rette har taget udgangspunkt i den spanske gennemsnitsforbruger, idet den særligt har henvist til denne i sin vurdering af risikoen for forveksling.

Domstolens bemærkninger

Formaliteten

- 28 Hvad angår den af Shaker nedlagte afvisningspåstand i forhold til Harmoniseringskontorets anbringende skal det fastslås, at det af artikel 225, stk. 1, EF og artikel 58, stk. 1, i Domstolens statut fremgår, at appel er begrænset til retsspørgsmål. Det er nemlig alene Retten, der har kompetence til at fastlægge de relevante faktiske omstændigheder og til at tage stilling til bevismaterialet. Fastlæggelsen af disse faktiske omstændigheder og bedømmelsen af bevismaterialet er således ikke et retsspørgsmål, der som sådan kan efterprøves af Domstolen under en appelsag, medmindre disse omstændigheder og beviser er blevet gengivet forkert (jf. i denne retning navnlig dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV mod KHIM, Sml. I, s. 7561, præmis 22, af 12.1.2006, sag C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mod KHIM, Sml. I, s. 551, præmis 35, og af 22.6.2006, sag C-25/05 P, Storck mod KHIM, Sml. I, s. 5719, præmis 40).

- 29 I det foreliggende tilfælde vedrører Harmoniseringskontorets anbringende et retsspørgsmål, idet det hermed søges påvist, at Retten, i det omfang den har begrænset sig til den visuelle efterprøvelse af de omhandlede varemærker og ikke har foretaget en fonetisk og begrebsmæssig efterprøvelse af disse varemærker, har anlagt en urigtig fortolkning af rækkevidden af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 30 Anbringendet skal derfor antages til realitetsbehandling.

Realiteten

- 31 Hvad angår spørgsmålet, om anbringendet vedrørende den urigtige fortolkning og anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er begrundet, skal det påpeges, at det af denne bestemmelse følger, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. En sådan risiko for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.
- 32 I denne henseende har fællesskabslovgiver i syvende betragtning til forordning nr. 40/94 præciseret, at bedømmelsen af risikoen for forveksling afhænger af en lang række faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemærket er på markedet, om der kan skabes en forbindelse med det benyttede eller registrerede tegn, samt hvor stor ligheden er mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.

- 33 I denne henseende er risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ifølge fast retspraksis risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (jf. i denne henseende og i forbindelse med Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17, og af 6.10.2005, sag C-120/04, Medion, Sml. I, s. 8551, præmis 26).
- 34 Desuden skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. i denne retning SABEL-dommen, præmis 22, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 18, dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40, kendelsen i sagen Matratzen Concord mod KHIM, præmis 28, Medion-dommen, præmis 27, og dom af 23.3.2006, sag C-206/04 P, Mühlens mod KHIM, Sml. I, s. 2717, præmis 18).
- 35 Tilsvarende følger det af fast retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, lydlige og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer og tjenesteydelser, 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. i denne retning SABEL-dommen, præmis 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25, Medion-dommen, præmis 28, dommen i sagen Mühlens mod KHIM, præmis 19, og kendelsen i sagen Matratzen Concord mod KHIM, præmis 29).

- 36 Det skal tilføjes, at det med henblik på at vurdere graden af lighed mellem de pågældende mærker må afgøres, i hvilken grad der er tale om visuel, lydlig eller begrebsmæssig lighed, og i givet fald vurderes, hvilken betydning der skal tillægges disse forskellige elementer under hensyntagen til den kategori af varer eller tjenesteydelser, der er tale om, og de omstændigheder, hvorunder de afsættes (jf. Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 27).
- 37 I det foreliggende tilfælde har Retten i den appellerede doms præmis 49 understreget den i nærværende doms præmis 35 nævnte retspraksis, hvorefter helhedsvurderingen af risikoen for forveksling skal være støttet på det helhedsindtryk, de omtvistede tegn giver.
- 38 I den appellerede doms præmis 54 har Retten imidlertid præciseret, at hvis det ansøgte varemærke er et sammensat varemærke af visuel karakter, skal vurderingen af helhedsindtrykket af dette varemærke og fastsættelsen af, hvilken bestanddel heraf eventuelt er dominerende, ske på baggrund af en visuel opfattelse. Retten har tilføjet, at i et sådant tilfælde er det kun i det omfang, hvor en eventuel dominerende bestanddel indeholder semantiske aspekter, som ikke er visuelle, at der eventuelt er grund til, at der foretages en sammenligning mellem denne bestanddel på den ene side og det ældre varemærke på den anden side, idet man også tager hensyn til disse andre semantiske aspekter, som f.eks. fonetiske aspekter eller relevante abstrakte begreber.
- 39 Som følge af disse overvejelser har Retten inden for rammerne af efterprøvelsen af de omhandlede tegn indledningsvis fastslået, at det ansøgte varemærke indeholdt en dominerende bestanddel, som bestod af gengivelsen af en rund tallerken dekoreret med citroner. Heraf har Retten dernæst i den appellerede doms præmis 62-64 udledt, at det ikke var nødvendigt at vurdere de fonetiske og begrebsmæssige egenskaber af dette varemærkes øvrige bestanddele. Retten fastslog endelig i samme doms præmis 66, at den dominans, som den figurative gengivelse af en rund tallerken dekoreret med citroner har i forhold til dette varemærkes øvrige

bestanddele, udelukkede enhver risiko for forveksling, som bygger på visuelle, fonetiske og begrebsmæssige ligheder mellem ordene »limonchelo« og »limoncello« i de omtvistede varemærker.

- 40 Ved denne fremgangsmåde foretog Retten imidlertid ikke en helhedsvurdering af risikoen for forveksling af de omhandlede varemærker.
- 41 Det skal nemlig understreges, at det af Domstolens praksis følger, at vurderingen af ligheden mellem to varemærker i forbindelse med efterprøvelsen af, om der foreligger risiko for forveksling, ikke kan begrænses til, at der alene tages hensyn til én bestanddel i et sammensat varemærke, og til at sammenligne denne bestanddel med et andet varemærke. Sammenligningen skal tværtimod foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert varemærke betragtes i sin helhed. Dette udelukker ikke, 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 (jf. i denne retning kendelsen i sagen Matratzen Concord mod KHIM, præmis 32, og Mediondommen, præmis 29).
- 42 Som generaladvokaten har påpeget i punkt 21 i sit forslag til afgørelse, er det kun, når alle andre varemærkebestanddele er uden betydning, at bedømmelsen af ligheden alene kan afhænge af den dominerende bestanddel.
- 43 Heraf følger, at Retten har foretaget en urigtig anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 44 Under disse omstændigheder kan Harmoniseringskontoret med føje hævde, at den appellerede dom er behæftet med en retlig fejl.

- 45 Det følger af det anførte, at den appellerede dom skal ophæves.
- 46 I overensstemmelse med artikel 61, stk. 1, andet punktum, i Domstolens statut kan Domstolen, når den ophæver den af Retten truffene afgørelse, hjemvise sagen til Retten til afgørelse.
- 47 I den foreliggende tvist bør sagen hjemvises til Retten, og afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

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

- 1) **Dommen afsagt den 15. juni 2005 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans, Shaker mod KHIM — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (sag T-7/04) ophæves.**
- 2) **Sagen hjemvises til De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans.**
- 3) **Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.**

Underskrifter