

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

JULIANE KOKOTT

fremsat den 16. marts 2006<sup>1</sup>

**I — Indledning**

1. Parternes tvist vedrører spørgsmålet, om varemærket MISS ROSSI, der er registreret i Italien og Frankrig, er til hinder for registreringen af varemærket SISSI ROSSI som EF-varemærke. Problemerne i appellen er imidlertid snarere af processuel art. De vedrører afvisningen af at fremsætte nye bemærkninger, da de var for sent indgivet, og spørgsmålet, om beviser, der ikke var fremlagt for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (herefter »Harmoniseringskontoret«), kan fremlægges for Retten i Første Instans. Den part, der førte klagesagen ved Harmoniseringskontoret, har endvidere anfægtet det forhold, at Retten hverken anså damesko og håndtasker eller de to varemærker for at ligne hinanden tilstrækkeligt til, at det kunne hindre registreringen af varemærket SISSI ROSSI.

**II — De relevante retsfor skrifter**

2. Artikel 8, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993<sup>2</sup> bestemmer:

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

a) [...]

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

1 — Originalsprog: tysk.

2 — EFT 1994 L 11, s. 1.

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.«

3. Artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94 regulerer Rettens kompetence i varemærkesager:

»Domstolen har kompetence til at ophæve eller omgøre den indklagede afgørelse.«

4. I overensstemmelse med trettende betragtning til forordningen skal henvisningen til Domstolen forstås som en henvisning til Retten, der har kompetence som førsteinstans.

5. I henhold til artikel 73 i forordning nr. 40/94 skal Harmoniseringskontorets afgørelser begrundes. De må kun støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om.

6. Artikel 74 i forordning nr. 40/94 regulerer fastlæggelsen af faktiske omstændigheder for Harmoniseringskontoret på følgende måde:

»1. Under sagsbehandlingen ved Harmoniseringskontoret prøver dette ex officio de faktiske omstændigheder; i sager vedrørende relative registreringshindringer begrænser Harmoniseringskontoret sig imidlertid til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger.

2. Harmoniseringskontoret kan se bort fra kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt af de pågældende parter.«

### III — De faktiske omstændigheder

7. Retten præsenterede tvistens baggrund på følgende måde:

»1 Den 1. juni 1998 indgav intervenienten [Sissi Rossi Srl] en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i

det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) [...] i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 [...]

ansøgte varemærke for varerne »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker«.

- 2 Varemærket, som ansøgte registreret, var ordmærket SISSI ROSSI.
- 3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører bl.a. under klasse 18 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer«.
- 4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i EF-Varemærketidende nr. 12/1999 den 22. februar 1999.
- 5 Den 21. maj 1999 rejste selskabet Calzaturificio Rossi SpA i henhold til artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registreringen af det
- 6 De varemærker, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, er ordmærket MISS ROSSI, registreret i Italien den 11. november 1991 (nr. 553 016), og det internationale varemærke MISS ROSSI, registreret samme dag med virkning i Frankrig (nr. 577 643). De varer, der er omfattet af disse ældre varemærker, er »fodtøj« i klasse 25 i Nice-arrangementet.
- 7 På intervenientens anmodning fremlagde selskabet Calzaturificio Rossi SpA bevis for, at der var gjort reel brug af de ældre varemærker i løbet af de fem år, der var gået forud for offentliggørelsen af det omtvistede varemærke.
- 8 Som følge af selskabet Calzaturificio Rossi SpA's fusion ved overtagelse, der er bekræftet ved notarialdokument af 22. november 2000, er sagsøgeren — nu kendt under navnet Sergio Rossi SpA — blevet indehaver af de ældre varemærker.

9 Ved afgørelse af 30. april 2002 afslog Indsigelsesafdelingen registreringsansøgningen for alle de varer, der var omfattet af indsigelsen. Indsigelsesafdelingen fandt i det væsentligste, at sagsøgeren kun havde godtgjort, at der var gjort reel brug af de ældre varemærker for varerne »damesko«, og at disse varer på den ene side og de af varemærkeansøgningen omfattede varer »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker« på den anden side var af lignende art. Desuden konkluderede Indsigelsesafdelingen, at der i den franske forbrugers bevidsthed var lighed mellem tegnene.

10 Den 28. juni 2002 indgav intervenienten en klage til Harmoniseringskontoret over Indsigelsesafdelingens afgørelse.

11 Ved afgørelse af 28. februar 2003 (heretter »den anfægtede afgørelse«) annullerede Første Appellkammer ved Harmoniseringskontoret Indsigelsesafdelingens afgørelse og forkastede indsigelsen. Appellkammeret fandt i det væsentligste, at ligheden mellem de omhandlede tegn var ringe. Efter en sammenlignende undersøgelse af de omhandlede varers distributionskanaler, anvendelse og karakter konkluderede appellkammeret desuden, at forskellene mellem varerne var langt mere udprægede end deres få fælles punkter. Appellkammeret efterprøvede og imø-

degik bl.a. påstanden om, at varerne »damesko« og »dametasker« var af lignende art som følge af et komplementærforhold. Følgelig var der ifølge appellkammeret ikke risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.«

#### IV — Rettens dom og parternes påstande

8. Sergio Rossi SpA nedlagde ved Retten i Første Instans påstand om annullation af denne afgørelse. Retten frifandt efter den skriftlige procedure, og efter at der var afholdt et retsmøde, Harmoniseringskontoret ved dom af 1. marts 2005 i sag T-169/03.

9. Sergio Rossi SpA har herefter iværksat en appel, hvor der er nedlagt følgende påstande:

1) Den appellerede dom ophæves i sin helhed, da den tilsidesætter artikel 8 og 73 i Rådets forordning nr. 40/94 og artikel 44, stk. 1, litra e), og artikel 81 i Rettens procesreglement.

- 2) Subsidiært ophæves den appellerede dom delvist for så vidt angår registreringen af varemærket SISSI ROSSI for varerne »læder og læderimitationer«.
- Appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.
- 3) Subsidiært fastslås det, at der er ret til at fremlægge beviser, den appellerede dom ophæves i sin helhed, og sagen hjemvises til Retten med henblik på dennes efterprøvelse af de beviser, som ikke blev antaget til realitetsbehandling, eller alternativt fastslås det i henhold til retten til at blive hørt i artikel 73 i forordning nr. 40/94, at sagen hjemvises til appelkammeret ved Harmoniseringskontoret, således at det kan fastsætte en frist for at blive hørt.
11. Endelig har Sissi Rossi Srl nedlagt følgende påstande:
- 1) Appellen og alle appellantens påstande forkastes helt, idet Rettens dom af 1. marts 2005 i sag T-169/03 stadfæstes, og dermed
  - 2) tages alle påstande til følge, der er nedlagt af varemærkeindehaveren/sagsøgte i første instans.
  - 3) Appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger for de to instanser i henhold til artikel 69 i Domstolens procesreglement.
- 4) I henhold til artikel 69, stk. 2, i Domstolens procesreglement af 2. maj 1991 tilpligtes indstævnte at betale sagens omkostninger, hvis denne taber sagen.

10. Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

- Appellen forkastes i det omfang, appellanten har nedlagt påstand om hel eller delvis ophævelse af den appellerede dom.

## V — Vurdering

12. Sergio Rossi SpA har støttet appellen på fire anbringender: manglende begrundelse for så vidt angår den principale påstand (jf. nedenfor under A), afvisning af at vurdere

nye beviser (jf. nedenfor under B) og tilsidesættelse af artikel 8 i forordning nr. 40/94 for så vidt angår vareartsligheden og mærkeligheden (jf. vedrørende disse to punkter, nedenfor under C).

A — *Dommens begrundelse for så vidt angår de andre varer*

13. Sergio Rossi SpA nedlagde i førsteinstansen udtrykkeligt principalt påstand om annullation af appelkammerets afgørelse i det omfang, den vedrørte varerne »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker«. I præmis 45-48 begrænsede Retten imidlertid tvisten til »dametasker« og »damesko« med den begrundelse, at der ikke var fremsat argumenter vedrørende de andre varer. De anbringender, der blev fremsat vedrørende dette punkt under retsmødet, blev afvist af Retten som for sent indgivet.

14. Sergio Rossi SpA har heroverfor imidlertid anført, at der var blevet redegjort for ligheden mellem alle disse varer i flere passager i stævningen for førsteinstansen. Retten burde derfor ikke have begrænset lighedsvurderingen til dametasker og damesko, og den har tilsidesat sin begrundelsespligt i henhold til artikel 81 i Rettens procesreglement. Endvidere blev bemærk-

ningerne under retsmødet med urette afvist som fremsat for sent, da der ikke var tale om et nyt anbringende, men om supplerende argumenter til støtte for et allerede eksisterende anbringende.

15. Pligten til at begrunde domme i overensstemmelse med artikel 36 sammenholdt med artikel 53, stk. 1, i Domstolens statut synes ikke at være tilsidesat i denne sag. Retten angav tydeligt, hvorfor den kun foretog en undersøgelse af ligheden mellem damesko og håndtasker, nemlig fordi Sergio Rossi SpA kun havde fremsat argumenter, der kunne antages til realitetsbehandling, vedrørende disse varer. Hvad angår de andre varer blev der ikke fremsat noget argument i stævningen, og bemærkningerne under retsmødet var blevet fremsat for sent.

16. Spørgsmålet, om begrænsningen af tvistens genstand og afslaget på at give adgang til at fremføre nye bemærkninger var berettiget, er ikke omfattet af begrundelsen. I modsætning til anbringendets formulering har Sergio Rossi SpA imidlertid ikke kun bestridt begrundelsen, men ligeledes Rettens anvendelse af de processuelle regler på disse to punkter.

17. Rettens begrænsning af tvistens genstand var berettiget i henhold til artikel 44, stk. 1, litra c), i Rettens procesreglement, hvorefter enhver stævning skal angive søgsmålets genstand og en kort fremstilling af

søgsmålsgrundene. Disse angivelser skal være tilstrækkeligt klare og præcise til, at sagsøgte kan tilrettelægge sit forsvar, og Domstolen kan udøve sin kontrol. Det følger heraf, at de væsentlige faktiske og retlige omstændigheder, som et søgsmål støtter sig på, skal fremgå af selve stævningen på en sammenhængende og forståelig måde<sup>3</sup>.

18. I denne sag fremlagde Sergio Rossi SpA i stævningen kun faktiske og retlige omstændigheder vedrørende ligheden mellem dame-sko og håndtasker. Disse argumenter kan ikke overføres direkte på andre varer. Sagen skulle derfor afvises i det omfang, den vedrørte ligheden mellem damesko og andre varer end håndtasker.

19. Bemærkningerne herom under retsmødet var derfor ikke — i modsætning til Sergio Rossi SpA's opfattelse — en udvikling af anbringender og argumenter, der kunne antages til realitetsbehandling i henhold til Rettens procesreglements artikel 47, stk. 1. Der var derimod tale om et nyt anbringende, som udvidede tvistens genstand.

20. I henhold til artikel 48, stk. 2, i Rettens procesreglement må nye anbringender ikke fremsættes under sagens behandling, medmindre de støttes på retlige eller faktiske omstændigheder, som er kommet frem under retsforhandlingerne. Der ses ikke at være tale om sådanne retlige og faktiske omstændigheder i denne sag. Retten afviste derfor med rette redegørelsen som for sent indgivet.

21. Dette anbringende skal derfor forkastes.

#### B — *Afvisningen af at vurdere nye beviser*

1. Begrænsningen til beviser, der havde været fremlagt for Harmoniseringskontoret

22. I præmis 24 og 25 afviste Retten at vurdere nye beviser, som Sergio Rossi SpA fremlagde for første gang for Retten. Formålet med en sag, der er indbragt for Retten i overensstemmelse med artikel 63 i forordning nr. 40/94, er at få efterprøvet lovligheden af afgørelser fra appelkamrene ved Harmoniseringskontoret. Faktiske omstændigheder, der påberåbes for Retten, og som ikke tidligere er blevet gjort gældende ved Harmoniseringskontorets instanser, kan kun påvirke lovligheden af en sådan afgørelse, såfremt Harmoniseringskontoret ex officio burde have taget disse omstændigheder i

3 — Dom af 9.1.2003, sag C-178/00, Italien mod Kommissionen, Sml. I, s. 303, præmis 6, om artikel 38, stk. 1, litra c), i Domstolens procesreglement, hvis ordlyd er identisk.

betragtning. Ifølge artikel 74, stk. 1, andet punktum, i forordning nr. 40/94 begrænser Harmoniseringskontoret sig i sager vedrørende relative registreringshindringer til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger. Harmoniseringskontoret er dermed ikke forpligtet til *ex officio* at tage hensyn til kendsgerninger, som ikke er fremført af parterne. Følgelig kan sådanne kendsgerninger ikke påvirke lovligheden af appelkammerets afgørelse<sup>4</sup>.

23. Sergio Rossi SpA har anfægtet udelukkelsen af dette bevis, eftersom artikel 44, stk.1, litra e), i Rettens procesreglement giver mulighed for at tilbyde bevisførelse.

24. De af Retten nævnte domme er efter appellants opfattelse ikke sammenlignelige med nærværende sag. I disse sager var sagsøgernes påstande blevet forkastet af både den pågældende afdeling ved Harmoniseringskontoret og af appelkammeret. De pågældende sagsøgere havde derfor haft tilstrækkelig anledning til at fremlægge og godtgøre deres synspunkter for Harmoniseringskontoret.

25. I denne sag havde Indsigelsesafdelingen derimod taget Sergio Rossi SpA's indsigelse til følge. Indsigelsen blev kun forkastet af

appelkammeret. Harmoniseringskontorets argumenter fremkom for første gang under den administrative procedure forud for denne afgørelse. Sergio Rossi SpA fik dermed ikke lejlighed til at anfægte disse argumenter under den administrative procedure. Retten kunne derfor ikke nægte Sergio Rossi SpA adgang til under retssagen at fremlægge nye beviser, der tilsigtede at gendrive appelkammerets afgørelse.

26. Harmoniseringskontoret og Sissi Rossi Srl er derimod enige med Rettens dom. Sissi Rossi Srl har understreget, at Retten i henhold til procesreglementets artikel 135, stk. 4, ikke kunne ændre tvistens genstand, således som den forelå for appelkammeret.

27. Det er min opfattelse, at Rettens praksis vedrørende dette punkt er korrekt.

28. Retten begrundede udelukkelsen af beviser, der ikke var fremkommet for appelkammeret, med, at lovligheden af en fællesskabsretsakt i princippet skal bedømmes på grundlag af de faktiske og retlige omstændigheder, der forelå på det tidspunkt, da

<sup>4</sup> — Retten henviste til dom af 12.12.2002, sag T-247/01, eCopy mod KHIM (ECOPY), Sml. II, s. 5301, præmis 46, af 6.3.2003, sag T-128/01, DaimlerChrysler mod KHIM (kølergitter), Sml. II, s. 701, præmis 18, og af 13.7.2004, sag T-115/03, Samar mod KHIM (GAS STATION), Sml. II, s. 2939, præmis 13.



retsakten blev udstedt<sup>5</sup>. Denne præmis er i overensstemmelse med Domstolens praksis i direkte søgsmål<sup>6</sup>. Præmissen udelukker imidlertid ikke nødvendigvis fremlæggelse af nye beviser med henblik på at afklare faktiske omstændigheder, der forelå på afgørelsestidspunktet.

29. Problemstillingen er bedre behandlet i retspraksis vedrørende retten til statsstøtte. Retten har vurderet lovligheden af en beslutning fra Kommissionen om statsstøtte i forbindelse med en sag anlagt af den pågældende medlemsstat vedrørende de oplysninger, som Kommissionen rådede over på det tidspunkt, da den vedtog beslutningen<sup>7</sup>. Dette er navnlig begrundet i, at medlemsstaten under den administrative procedure kunne fremlægge alle de relevante oplysninger om støtten. Domstolen har endog udstrakt denne praksis til sagsøgende støttemodtagere, eftersom de ligeledes — selv om de i processuel henseende er undergivet visse begrænsninger — har været i stand til rettidigt at bringe sådanne oplysninger til Kommissionens kundskab<sup>8</sup>.

30. Grænserne for denne udelukkelse af nye beviser er blevet opridset i forbindelse med en sag om udvælgelsesprøver for tjenestemænd. I denne sag fastslog Domstolen, at lovligheden af en afgørelse om ansættelse også skal vurderes i forhold til de oplysninger, som ansættelsesmyndigheden rådede over på tidspunktet, hvor den vedtog afgørelsen. Der kunne imidlertid fremlægges nye beviser under retssagen, hvis de vedrørte oplysninger af betydning for afgørelsen. Der var i den sag tale om beviser, der blev fremlagt af ansættelsesmyndigheden, idet den sagsøgende kandidat anfægtede de kvalifikationer, som valget af den anden kandidat byggede på<sup>9</sup>. Situationen skulle være bedømt anderledes, hvis den sagsøgende kandidat havde ønsket at fremlægge nye beviser om sine egne kvalifikationer, hvilke beviser han havde undladt at fremlægge under den administrative procedure.

5 — ECOPEY-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 46, med henvisning til dom af 6.10.1999, sag T-123/97, Salomon mod Kommissionen, Sml. II, s. 2925, præmis 48, og af 14.5.2002, sag T-126/99, Graphischer Maschinenbau mod Kommissionen, Sml. II, s. 2427, præmis 33.

6 — Dom af 7.2.1979, forenede sager 15/76 og 16/76, Frankrig mod Kommissionen, Sml. s. 321, præmis 7, vedrørende regnskabsafslutning i Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, og af 17.7.1997, forenede sager C-248/95 og C-249/95, SAM Schifffahrt og Stapf, Sml. I, s. 4475, præmis 46, vedrørende efterprøvelse af en forordnings gyldighed i forbindelse med en præjudiciel forelæggelse.

7 — Dom af 10.7.1986, sag 234/84, Belgien mod Kommissionen, Sml. s. 2263, præmis 16, af 26.9.1996, sag C-241/94, Frankrig mod Kommissionen, Sml. I, s. 4551, præmis 33, og af 14.9.2004, sag C-276/02, Spanien mod Kommissionen, Sml. I, s. 8091, præmis 31.

8 — Dom af 24.9.2002, forenede sager C-74/00 P og C-75/00 P, Falck og Acciaierie di Bolzano mod Kommissionen, Sml. I, s. 7869, præmis 168 ff.

31. Denne retspraksis kan overføres på afgørelser vedrørende indsigelse mod et EF-varemærke. Parterne har i denne forbindelse i princippet haft tilstrækkelig lejlighed til at fremlægge alle relevante beviser for Harmoniseringskontoret. Således som Retten med rette understregede i dommens præmis 25, begrænser Harmoniseringskontoret sig også i overensstemmelse med artikel 74, stk. 1,

9 — Dom af 5.6.2003, sag C-121/01 P, O'Hannrachain mod Parlamentet, Sml. I, s. 5539, præmis 28 ff.

andet punktum, i forordning nr. 40/94 i sager vedrørende relative registreringshindringer, det vil navnlig sige indsigelsessager, til at prøve de af parterne fremførte anbringender og anmodninger<sup>10</sup>. Harmoniseringskontoret kunne dermed på trods af forpligtelsen i artikel 74, stk. 1, første punktum, i forordning nr. 40/94 til at foretage prøvelsen *ex officio* ikke på eget initiativ iværksætte bevisoptagelse vedrørende beviser, der først blev fremlagt senere.

32. Endvidere er Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 ikke selv forpligtet til at tage hensyn til kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt af de pågældende parter<sup>11</sup>. Beviser, der aldrig er blevet fremlagt for Harmoniseringskontoret, er under alle omstændigheder ikke fremlagt rettidigt. De kan derfor ikke udgøre et kriterium for lovligheden af Harmoniseringskontorets afgørelse.

33. Der følger heller ikke en forpligtelse til at vurdere nye beviser af Rettens kompetence til at omgøre Harmoniseringskontorets afgørelser i henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94. Der bliver nemlig kun tale om en omgørelse, når Harmoniseringskontorets

afgørelse er i det mindste delvist ulovlig. Lovlighedsspørgsmålet skal imidlertid afgøres på grundlag af de oplysninger, som Harmoniseringskontoret rådede over.

34. Sergio Rossi SpA's påberåbelse af det forhold, at selskabets indsigelse kun blev forkastet af appelkammeret, idet Indsigelsesafdelingen tog indsigelsen til følge, fører ikke til en anden konklusion. I henhold til Harmoniseringskontorets processuelle regler havde Sergio Rossi SpA nemlig også under dette sagsforløb tilstrækkelig lejlighed til at fremlægge alle relevante beviser. Harmoniseringskontorets eventuelle tilsidesættelse af selskabets processuelle rettigheder skal ikke behandles inden for rammerne af, hvad der gælder om tilbud om bevisførelse, men som et selvstændigt anbringende.

35. Retten afviste derfor med rette at vurdere lovligheden af appelkammerets afgørelse i lyset af beviser, der ikke havde været fremlagt for appelkammeret. Dette anbringende skal derfor ligeledes forkastes.

2. Det subsidiære anbringende — retten til at blive hørt

10 — Dette argument kan dog ikke være begrundelsen for ECOPY-dommen og Kolergritter-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 4, eftersom de vedrørte absolutte registreringshindringer i henhold til artikel 7 i forordning nr. 40/94.

11 — Hvilket er anerkendt i dom af 23.10.2002, sag T-388/00, Institut für Lernsysteme mod KHIM — Educational Services (ELS), Sml. II, s. 4301, præmis 27 ff.

36. Sergio Rossi SpA har subsidiært fremsat et klagepunkt vedrørende appelkammerets tilsidesættelse af artikel 73, andet punktum, i

forordning nr. 40/94, da selskabet ikke havde kunnet tage stilling til Harmoniseringskontorets nye argumenter, inden appelkammeret forkastede dets indsigelse. Sergio Rossi SpA har for første gang påberåbt sig dette forhold under retsmødet for Retten.

selskabet kunne fremkomme med sine bemærkninger i denne henseende. Sergio Rossi SpA opholdt sig i sine bemærkninger længe ved ligheden mellem de omtvistede varer. Harmoniseringskontoret har endelig understreget, at appelkammeret ikke var forpligtet til på forhånd at oplyse Sergio Rossi SpA om det standpunkt, det ville indtage, med henblik på at give selskabet mulighed for at fremlægge nye beviser.

37. Retten afviste dette klagepunkt i dommens præmis 20 til 22 som et nyt anbringende, der var fremsat for sent, i overensstemmelse med procesreglementets artikel 48, stk. 2, idet dette anbringende ikke var fremsat i stævningen. Sergio Rossi SpA var allerede bekendt med appelkammerets manglende angivelse af eventuelle nye synspunkter på tidspunktet for sagsanlægget.

40. Ifølge Sissi Rossi Srl tilkommer det ikke Domstolen, men Retten at afgøre, om appelkammeret tilsidesatte retten til at blive hørt.

38. Sergio Rossi SpA har i appellen anført, at dette klagepunkt netop bestod af en afklaring af det anbringende, for hvilket der var blevet fremlagt nye beviser. Retten burde enten have tilladt de nye beviser eller annulleret appelkammerets afgørelse på grund af en tilsidesættelse af retten til at blive hørt.

41. Selv om Sergio Rossi SpA med dette anbringende har valgt den rette vej til fremlæggelse af nye beviser, kan anbringendet ikke tages til følge.

39. Harmoniseringskontoret er derimod enig med Retten og er endvidere af den opfattelse, at appelkammeret overholdt Sergio Rossi SpAs kontradiktionsret. Appelkammeret havde tilsendt Sergio Rossi SpA Sissi Rossi Srl's indlæg, hvori der var redegjort for begrundelsen for klagen, med henblik på, at

42. Harmoniseringskontorets manglende hensyntagen til visse beviser kan kun anfægtes for Retten i form af et klagepunkt vedrørende proceduren, eftersom — således som det ovenfor er fremgået — det tilkommer Harmoniseringskontoret at forestå bevisoptagelsen under en indsigelsessag. Når den manglende hensyntagen følger af det forhold, at den krænkede part ikke havde anledning til at fremlægge beviser, kommer

en tilsidesættelse af retten til at blive hørt i betragtning<sup>12</sup>.

43. I henhold til artikel 73, andet punktum, i forordning nr. 40/94, der knæsetter retten til at blive hørt under sager for Harmoniseringskontoret, må Harmoniseringskontorets afgørelser kun støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om. Nye synspunkter kan navnlig vedrøre overvejelser om registreringshindringer, der ikke er blevet drøftet<sup>13</sup>, men ligeledes appelkammerets første vurdering af visse synspunkter<sup>14</sup>. Klagepunktet om tilsidesættelse af retten til at blive hørt er dermed en logisk vej til at fremlægge nye beviser under sagen.

44. Retten afviste imidlertid med rette dette anbringende under nærværende sag som for sent indgivet. Det blev nemlig først fremsat under retsmødet og blev ikke støttet — således som artikel 48, stk. 2, i Rettens procesreglement kræver det — på retlige eller faktiske omstændigheder, som var kommet frem under retsforhandlingerne. Sergio Rossi SpA havde allerede kendskab til appelkammerets stillingtagen ved sags-

anlægget. Selskabet havde ligeledes på tidspunktet for indgivelse af stævningen den 19. maj 2003 kunnet få kendskab til ECOPY-dommen af 12. december 2002<sup>15</sup>.

45. Appellen til Domstolen kan i overensstemmelse med artikel 113, stk. 2, i Domstolens procesreglement ikke ændre sagsgenstanden, som den har foreligget for Retten, hvorfor nogle for sent fremsatte bemærkninger for Retten heller ikke kan tages i betragtning under appelsagen. Domstolen kan dermed ikke foretage en realitetsbedømmelse af, om Harmoniseringskontoret gav Sergio Rossi SpA en tilstrækkelig ret til at blive hørt. Dette anbringende skal derfor afvises.

46. Anbringendet skal dermed ligeledes forkastes som delvist ubegrundet og herudover afvises.

#### C — Artikel 8 i forordning nr. 40/94

47. I henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skal en indsigelse mod

12 — Hvis der er fremlagt beviser, som imidlertid er blevet ignoreret, kan der i givet fald fremsættes et klagepunkt om utilstrækkelig prøvelse af de faktiske omstændigheder.

13 — Jf. dom af 16.2.2000, sag T-122/99, Procter & Gamble mod KHIM (formen på et stykke sæbe), Sml. II, s. 265, præmis 39-47, og af 27.2.2002, sag T-34/00, Euroocol Logistik mod KHIM, Sml. II, s. 683, præmis 17-26.

14 — Jf. dom af 9.10.2002, sag T-36/01, Glaverbel mod KHIM (en glasplades overlade), Sml. II, s. 3887, præmis 48 ff.

15 — Ifølge Domstolens kompetente tjenestegrene var denne dom allerede til rådighed på italiensk på afsigelsesdagen og blev ligeledes offentliggjort på internettet.

registreringen af et varemærke tages til følge, når 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.

48. Sergio Rossi SpA har med to anbringender anfægtet anvendelsen af denne bestemmelse. Retten tilsidesatte bestemmelsen ved at stadfæste appelkammerets konstateringer vedrørende den utilstrækkelige lighed mellem henholdsvis damesko og håndtasker og mellem tegnene MISS ROSSI og SISSI ROSSI.

49. Det skal i denne forbindelse først anføres, at ifølge fast retspraksis er det alene Retten, der er kompetent til at fastlægge de faktiske omstændigheder. Rettens vurdering af de faktiske omstændigheder er følgelig ikke — medmindre de er gengivet forkert — et retsspørgsmål og dermed ikke undergivet Dødstolens prøvelsesret<sup>16</sup>. Anbringender, der rejser tvivl om Rettens vurdering af de faktiske omstændigheder, skal derfor afvises.

16 — Dom af 11.2.1999, sag C-390/95 P, Antillean Rice Mills m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 769, præmis 29, og af 15.6.2000, sag C-237/98 P, Dorsch Consult mod Rådet og Kommissionen, Sml. I, s. 4549, præmis 35 ff.

## 1. Vareartsligheden

50. Retten mente ganske vist, at der var lighedspunkter mellem dametasker og damesko, men den benægtede som slutresultat, at der var vareartslighed.

51. Sergio Rossi SpA har derimod anført, at Retten ikke tog tilstrækkeligt hensyn til den betydning, som kvinder, der er den relevante kundekreds, tillægger overensstemmelsen mellem sko og håndtasker. Man kan heller ikke i dag begrænse sig til disse varers primære funktion; der skal tages hensyn til moden, der kræver harmoni mellem sko og håndtasker. Harmoniseringskontoret delte denne opfattelse og fandt, at de to grupper varer lignede hinanden.

52. Sergio Rossi SpA har med denne redegørelse imidlertid kun anfægtet Rettens vurdering af de faktiske omstændigheder. Således som Sissi Rossi Srl med rette har anført, skal et sådant anbringende afvises under en appelsag.

53. Som følge heraf må dette anbringende afvises fra realitetsbehandling.

## 2. Mærkeligheden

54. Retten udtalte, at varemærkernes dominerende bestanddel altid er det første ord, det vil sige bestanddelene MISS og SISSI. Retten anså dermed sammenfaldet af ordet ROSSI for at være af mindre betydning. Retten konkluderede derfor, at der kun var en gennemsnitlig grad af lighed mellem tegnene.

55. Sergio Rossi SpA anser denne vurdering for at være i modstrid med FUSCO-dommen, hvori Retten fastslå, at der var lighed mellem varemærkerne ANTONIO FUSCO og ENZO FUSCO<sup>17</sup>. Det følger af Domstolens NICHOLS-dom, at efternavnet ROSSI's eventuelt større udbredelse ikke kan føre til, at Retten fratager navnet det særpræg, som Retten tildelte efternavnet FUSCO<sup>18</sup>. Endelig har Sergio Rossi SpA understreget, at i

17 — Dom af 1.3.2005, sag T-185/03, Fusco mod KHIM, Sml. II, s. 715, præmis 67: »Retten finder i den foreliggende sag, at den italienske forbruger — på baggrund af den omstændighed at denne i almindelighed tillægger efternavne en højere grad af særpræg end fornavne — snarere vil huske bestanddelen »Fusco« end fornavnet »Antonio« eller »Enzo.«

18 — Dom af 16.9.2004, sag C-404/02, Nichols, Sml. I, s. 8499.

Frankrig, som er det relevante marked i sagen, er det ofte blevet afvist at registrere varemærker med efternavnet ROSSI på grund af det ældre varemærke MISS ROSSI.

56. Sergio Rossi SpA har med dette anbringende også kun anfægtet Rettens vurdering af de faktiske omstændigheder. Anbringendet skal derfor ligeledes afvises fra realitetsbehandling.

## D — Konklusion

57. De påberåbte anbringender skal delvist afvises og herudover forkastes som ubegrundede.

## VI — Sagens omkostninger

58. I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 122 og artikel 118 sammenholdt med artikel 69, stk. 2, i Domstolens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Sergio Rossi SpA har tabt sagen, bør det pålægges denne at betale sagens omkostninger

## **VII — Forslag til afgørelse**

59. Jeg foreslår derfor Domstolen at træffe følgende afgørelse:

- 1) Appellen forkastes.
- 2) Sergio Rossi SpA betaler sagens omkostninger.