

Sag T-185/03

Vincenzo Fusco

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemærker og Design) (KHIM)**

»EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket ENZO FUSCO — ældre EF-ordmærke ANTONIO FUSCO — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94«

Rettens dom (Anden Afdeling) af 1. marts 2005 II - 718

Sammendrag af dom

1. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — ældre varemærke, der består af et EF-varemærke — afslag på registrering, da der foreligger en relativ registreringshindring, selv om denne er begrænset til en del af Fællesskabet [Rådets forordning nr. 40/94, art. 1, stk. 2, art. 7, stk. 2, og art. 8, stk. 1, litra b)]*

2. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — varemærkeansøgeren er indehaver af et nationalt varemærke, som er identisk med det ansøgte varemærke og ældre end det EF-varemærke, som indsigelsen støttes på — uden betydning*

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8)

3. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — ordmærkerne ENZO FUSCO og ANTONIO FUSCO*

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

1. Når det ældre varemærke i forbindelse med en indsigelsesprocedure over for registreringen af et EF-varemærke i henhold til artikel 42 ff. i forordning nr. 40/94 er et EF-varemærke, er det område, hvor EF-varemærket er beskyttet, Det Europæiske Fællesskab. En konsekvens af EF-varemærkets enhedskarakter i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 40/94 er imidlertid, at et ældre EF-varemærke er beskyttet på samme måde i alle medlemsstaterne. De ældre EF-varemærker kan derfor påberåbes til indsigelse mod alle senere varemærkeansøgninger, som krænker deres beskyttelse, også selv om beskyttelsen kun krænkes i forhold til forbrugernes opfattelse på en del af fællesskabsområdet. Heraf følger, at princippet i artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94 — hvorefter det for at udelukke et varemærke fra registrering er tilstrækkeligt, at en absolut registreringshindring kun er til stede i en del af Fællesskabet — finder anvendelse analogt, også i tilfælde af en relativ registreringshin-

dring som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 40/94.

(jf. præmis 33)

2. Inden for rammerne af en indsigelsessag, der er rejst over for registreringen af et EF-varemærke i henhold til artikel 42 ff. i forordning nr. 40/94, har det ingen relevans, at varemærkeansøgeren er indehaver af et nationalt varemærke, som er ældre end det EF-varemærke, som indsigelsen støttes på, og identisk med det ansøgte varemærke, så længe det EF-varemærke, som indsigelsen støttes på, er effektivt beskyttet. I et sådant tilfælde påhviler det indehaveren af det nationale varemærke — hvis han mener at have grundlag herfor og ønsker det —

at søge om beskyttelse gennem en indsigelses- eller annullationsprocedure, eller eventuelt ved at anlægge sag ved den kompetente nationale domstol, hvilket er muligt efter artikel 106 i forordning nr. 40/94.

(jf. præmis 62 og 63)

3. For den italienske gennemsnitsforbruger uden specialviden er der en risiko for forveksling mellem ordmærket ENZO FUSCO, som søges registreret som EF-varemærke for visse varer henhørende under klasse 3, 9, 18, 24 og 25 i Nicearrangementet, og ordmærket ANTO-

NIO FUSCO, der tidligere er registreret som EF-varemærke for varer af samme art, dels fordi denne 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«, dels fordi de varer, som er omfattet af de omhandlede varemærker, er af samme art. Under disse omstændigheder ville en forbruger, som står over for en vare, der er forsynet med det ansøgte varemærke, kunne forveksle dette med det ældre varemærke.

(jf. præmis 38 og 67)