

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

23. februar 2006^{*}

I sag T-194/03,

Il Ponte Finanziaria SpA, Scandicci (Italien), ved advokats P.L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina og M. Boletto,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

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

^{*} Processprog: italiensk.

Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl,
Numana (Italien), ved avocat D. Marchi,

intervenient,

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 17. marts 2003 af Fjerde Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) vedrørende en indsigelsessag mellem Il Ponte Finanziaria SpA og Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Legal, og dommerne P. Mengozzi og I. Wiszniewska-Białicka,

justitssekretær: ekspeditionssekretær J. Palacio González,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 30. maj 2003,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. oktober 2003,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 29. september 2003,

og efter retsmødet den 26. oktober 2005,

afsagt følgende

Dom

Relevante retsfor skrifter

- 1 Artikel 15, stk. 1 og 2, i Rådets forordning nr. 40/94 af 20. december 1993 (EFT 1994 L 11, s. 1) om EF-varemærker, som ændret, bestemmer:

»1. Hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af EF-varemærket inden for Fællesskabet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes mærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.

2. Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1:

- a) brug af EF-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret

[...]

2 Artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 har følgende ordlyd:

»2. På begæring af ansøgeren skal indehaveren af et ældre EF-varemærke, der har rejst indsigelse, godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre EF-varemærke i Fællesskabet for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen, eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, forudsat at det ældre EF-varemærke på dette tidspunkt har været registreret i mindst fem år. Godtgøres dette ikke, forkastes indsigelsen. Har det ældre EF-varemærke kun været anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af indsigelsen kun som registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne.

3. Stk. 2 finder anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, litra a), omhandlede ældre nationale varemærker, dog således at brug i den medlemsstat, hvor det ældre nationale varemærke er beskyttet, træder i stedet for brug i Fællesskabet.«

3 Regel 22, »Påvisning af brug«, stk. 1, 2 og 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT L 303, s. 1) bestemmer:

»1. Skal den indsigende part i henhold til forordningens artikel 43, stk. 2 eller 3, godtgøre, at brug har fundet sted, eller at der foreligger rimelig grund til manglende brug, opfordrer Kontoret vedkommende til inden for en af Kontoret fastsat frist at fremlægge fornødent bevis. Fremlægger den indsigende part ikke sådant bevis inden for den fastsatte frist, afviser Kontoret indsigelsen.

2. Af de oplysninger og bevisligheder, der fremlægges som dokumentation for brug, skal det fremgå, hvor, hvornår samt i hvilket omfang og hvilken form det varemærke, som indsigelsen støttes på, er blevet brugt til de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, og hvorpå indsigelsen støttes, og disse oplysninger skal underbygges med beviser, jf. stk. 3.

3. Som bevis bør der kun fremlægges underbyggende dokumentation og bevisligheder som f. eks. emballager, etiketter, prislister, kataloger, fakturaer, fotografier, avisannoncer samt de i forordningens artikel 76, stk. 1, litra f), nævnte skriftlige erklæringer.«

Sagens baggrund

- 4 Den 24. september 1998 indgav selskabet Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (herefter »intervenienten«) en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til forordning nr. 40/94).
- 5 Varemærket, der er søgt registreret, er det nedenfor gengivne figurmærke:



- 6 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 18 og 25 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:

— klasse 18: »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«

— klasse 25: »Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«.

- 7 Denne ansøgning blev offentliggjort i *EF-varemærketidende* nr. 47/99 af 14. juni 1999.

- 8 Den 7. september 1999 rejste selskabet Il Ponte Finanziaria SpA (herefter »sagsøgeren«) indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b, i forordning nr. 40/94.

9 Indsigelsen blev støttet på følgende ældre nationale registreringer:

- italiensk registrering nr. 370836 med virkning fra den 11. maj 1979 for varer, der svarer til betegnelsen »beklædningsgenstande«, og som henhører under klasse 25, af det nedenfor gengivne figurmærke:

Bridge

- italiensk registrering nr. 704338 med virkning fra den 15. juli 1964 for varer, der svarer til betegnelsen »beklædningsartikler, herunder støvler, sko og hjemmesko«, der henhører under klasse 25, af det nedenfor gengivne figurmærke:



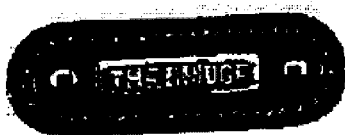
- italiensk registrering nr. 606709 med virkning fra den 22. oktober 1990 for varer, der svarer til betegnelsen »sokker og slips«, og som henhører under klasse 25, af det nedenfor gengivne figurmærke:



- italiensk registrering nr. 593651 med virkning fra den 12. juni 1990 for varer, der svarer til betegnelsen »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«, der henhører under klasse 18, og for varer svarende til betegnelsen »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«, der henhører under klasse 25, af det nedenfor gengivne figurmærke:



- italiensk registrering nr. 642952 med virkning fra den 14. juli 1994 for varer, der svarer til beskrivelsen »beklædningsgenstand, fodtøj og hovedbeklædning«, der henhører under klasse 25, af ordmærket THE BRIDGE
- italiensk registrering nr. 704372 med virkning fra den 22. juni 1994 for varer, der svarer til beskrivelsen »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«, der henhører under klasse 18, og for varer svarende til betegnelsen »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«, der henhører under klasse 25, af det nedenfor gengivne tredimensionale tegn:



- italiensk registrering nr. 633349 med virkning fra den 22. juni 1994 for varer, der svarer til beskrivelsen »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«, der henhører under klasse 18, og for varer svarende til betegnelsen »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«, der henhører under klasse 25, af det nedenfor gengivne tredimensionale tegn:



- italiensk registrering nr. 710102 med virkning fra den 7. december 1994, for varer, der svarer til betegnelsen »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«, der henhører under klasse 18, og for varer svarende til betegnelsen »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«, der henhører under klasse 25, af ordmærket FOOTBRIDGE

- italiensk registrering nr. 721569 med virkning fra den 28. februar 1996 for varer, der svarer til beskrivelsen »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«, der henhører under klasse 18, og for varer svarende til beskrivelsen »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«, der henhører under klasse 25, af det nedenfor gengivne figurmærke:



- italiensk registrering nr. 630763 med virkning fra den 24. december 1991 for varer, der svarer til betegnelsen »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«, der henhører under klasse 18, og for varer svarende til betegnelsen »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«, der henhører under klasse 25, af ordmærket OVER THE BRIDGE

- italiensk registrering nr. 642953 med virkning fra den 26. oktober 1994 for varer, der svarer til betegnelsen »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«, der henhører under klasse 18, af ordmærket THE BRIDGE.

- 10 Ved afgørelse af 15. november 2001 forkastede Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling indsigelsen, idet den fandt, at uanset det indbyrdes afhængighedsforhold mellem graden af lighed mellem de pågældende varer og graden af lighed mellem de omtvistede tegn, kunne enhver risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 med rimelighed udelukkes i betragtning af forskellene mellem tegnene på det fonetiske og visuelle plan.
- 11 Den 3. december 2001 indgav sagsøgeren en klage over Indsigelsesafdelingens afgørelse.
- 12 Harmoniseringskontorets Fjerde Appellkammer afviste klagen ved afgørelse af 17. marts 2003 (herefter »den anfægtede afgørelse«). Appellkammeret fastslog først, at kammerets bedømmelse ikke omfattede de ældre registreringer nr. 370836, 704338, 606709 og 593651, fordi brugen af de dertil knyttede mærker ikke var blevet bevist (den anfægtede afgørelses punkt 12 og 13). Appellkammeret holdt ligeledes den ældre registrering nr. 642952 uden for bedømmelsen med den begrundelse, at de af indsigeren fremlagte beviser for brugen af mærket var utilstrækkelige (den anfægtede afgørelses punkt 14). Derefter sammenlignede appellkammeret de seks andre ældre varemærker, der var omfattet af registreringerne nr. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 og 642953, med det ansøgte varemærke og kom til den afgørelse, at der savnedes en enhver lighed — begrebsmæssig såvel som visuel og fonetisk — mellem disse (den anfægtede afgørelses punkt 16 ff.). Appellkammeret konkluderede herefter, at der ikke forelå nogen risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker i dette begrebs forstand i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet princippet om det indbyrdes afhængighedsforhold mellem ligheden mellem varerne og ligheden mellem tegnene var uden enhver relevans i denne sag, fordi der ikke forelå den minimale grad af lighed mellem de omtvistede varemærker, der er en forudsætning for, at det nævnte princip kan anvendes (den anfægtede afgørelses punkt 25).

Parternes påstande

- 13 Sagsøgeren har i stævningen nedlagt følgende påstande:
- Den anfægtede afgørelse annulleres.
 - Det pålægges Harmoniseringskontoret at afslå intervenientens registreringsansøgning.
 - Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.
- 14 Under retsmødet erklærede sagsøgeren, at selskabet gav afkald på sin anden påstand, hvilket blev tilført retsbogen.
- 15 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:
- Harmoniseringskontoret frifindes.
 - Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

- 16 De af sagsøgeren fremførte klagepunkter til støtte for selskabets annullationspåstand kan sammenfattes i to anbringender, hvor det første vedrører tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og det andet tilsidesættelse af artikel 15, stk. 2, litra a), og artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 samt tilsidesættelse af regel 22 i forordning nr. 2868/95.

Anbringendet om, at der foreligger en tilsidesættelse af artikel 15, stk. 2, litra a), og artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 samt en tilsidesættelse af regel 22 i forordning nr. 2868/95

Parternes argumenter

- 17 For det første gør sagsøgeren gældende, at appelkammeret fejlagtigt støttede sin vurdering af forvekslingsrisikoen på de ældre varemærker THE BRIDGE og THE BRIDGE WAYFARER alene, idet det så bort fra de andre varemærker, som sagsøgeren er indehaver af, og for samtlige ældre varemærker udelukkede den særlige beskyttelse, der tilkommer »seriemærker«. Sagsøgeren understreger, at de ældre varemærker, som appelkammeret holdt uden for bedømmelsen, er blevet registreret mindre end fem år før indgivelsen af indsigelsen, og at de følgelig ikke er undergivet kravet om bevis for brug i henhold til artikel 43 i forordning nr. 40/94. De nævnte ældre varemærker burde derfor være taget i betragtning af appelkammeret ene og alene i kraft af deres registrering.
- 18 For det andet anfører sagsøgeren, at det var i strid med regel 22 i forordning nr. 2868/95, at appelkammeret i forbindelse med sin bedømmelse af forvekslingsrisikoen så bort fra ordmærket THE BRIDGE, der vedrører klasse 25 og er omfattet

af registrering nr. 642952, med den begrundelse, at der ikke var ført tilstrækkelig bevis for brugen af mærket. Sagsøgeren bemærker i den forbindelse, at den ovennævnte regel nævner kataloger og annoncer blandt de beviser, der kan fremlægges med henblik på at godtgøre brugen af et varemærke. Med henblik på at bevise, at det nævnte mærke var blevet anvendt reelt og faktisk, havde sagsøgeren i overensstemmelse med den ovennævnte regel for appelkammeret fremlagt flere reklameindlæg samt selskabets kataloger. Disse beviser anså appelkammeret med urette for utilstrækkelige. For alle formåls skyld har sagsøgeren for Retten fremlagt nye dokumenter vedrørende brugen af det nævnte mærke.

- 19 For det tredje gør sagsøgeren gældende, at appelkammeret med urette ved sin bedømmelse af risikoen for forveksling så bort fra de ældre figurmærker, der er omfattet af registreringerne nr. 370836, 704338, 606709 og 593651, fordi brugen af dem ikke var blevet bevist. Ifølge sagsøgeren må de pågældende ældre varemærker betegnes som »defensive varemærker« som omhandlet i det kongelige italienske dekret nr. 929 af 21. juni 1942, som ændret (herefter »den italienske varemærkelov«), og kan i medfør af den nævnte lovs artikel 42, stk. 4, ikke fortabes på grund af manglende brug. Sagsøgeren understreger, at de såkaldte »defensive« varemærker har til formål at udvide det område, hvor hovedmærket er beskyttet mod risiko for forveksling, idet de gør det muligt for deres indehaver at modsætte sig registrering af et varemærke, der er identisk med eller ligner dem, og som i sig selv ikke har en sådan lighed med hovedmærket, at en forvekslingsrisiko kan påvises at foreligge. Ifølge sagsøgeren lagde appelkammeret fejlagtigt til grund, at de pågældende ældre varemærker ikke udgjorde »defensive varemærker«, eftersom de ikke var blevet registreret samtidig med eller efter det ældre hovedmærke. Vedrørende dette punkt bemærker sagsøgeren for det første, at appelkammeret undlod at tage hensyn til den omstændighed, at sagsøgeren fra tredjemænd fik overdraget registreringerne nr. 704338 og 607909 netop med henblik på at anvende dem som »defensive varemærker«, og for det andet, at alle de varemærker, som sagsøgeren gør gældende har »defensiv« karakter, under alle omstændigheder er blevet registreret såvel efter den italienske registrering af varemærket THE BRIDGE MADE IN ITALY, der går tilbage til 1975, og som indsigelsen ikke er blevet støttet på, som efter den faktiske anvendelse af det ældre varemærke THE BRIDGE, som går tilbage til 1970'erne.

- 20 Endelig har sagsøgeren hvad særligt angår registrering nr. 370836 anført, at beviserne for brugen af det ældre varemærke THE BRIDGE må anses for egnede til også at bevise brugen af det ældre varemærke, der er omfattet af denne registrering, idet dette mærke kun adskiller sig fra varemærket THE BRIDGE ved en ubetydelig variation. I denne forbindelse har sagsøgeren mindet om, at det fremgår af artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94, at brug af EF-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret, betragtes som brug af dette mærke. Det var følgelig i strid med artikel 15, stk. 2, litra a) i forordning nr. 40/94, at appelkammeret ifølge sagsøgeren holdt det ældre varemærke BRIDGE uden for sin bedømmelse af risikoen for forveksling med den begrundelse, at brugen af det ikke var blevet bevist.
- 21 Som svar på sagsøgerens første klagepunkt har Harmoniseringskontoret anført, at sagsøgeren for at kunne støtte sig på begrebet »seriemærker« måtte have ført bevis for brugen af alle selskabets mærker, hvilket selskabet ikke har gjort.
- 22 Med hensyn til det andet klagepunkt finder Harmoniseringskontoret, at appelkammeret foretog en korrekt vurdering af de af sagsøgeren fremlagte beviser, da det anså dem for utilstrækkelige til at bevise brugen af ordmærket THE BRIDGE, som er omfattet af registrering nr. 642952.
- 23 Hvad endelig angår sagsøgerens tredje klagepunkt understreger Harmoniseringskontoret, at det fremgår af artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at brugen af det ældre mærke er en nødvendig betingelse for, at indsigelsen mod registrering af et nyere EF-varemærke kan tages til følge. Harmoniseringskontoret anfører ligeledes, at beskyttelsen af det »defensive varemærke« ikke foreskrives i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), og at anerkendelsen af en sådan beskyttelse ikke er forenelig med fællesskabsbestemmelserne om varemærker.

- 24 Intervenienten understreger for det første, at det påhvilede sagsøgeren at bevise brugen af alle selskabets varemærker for at kunne underbygge sin opfattelse om at være indehaver af »serievaremærker«.
- 25 For det andet gør intervenienten gældende, at appelkammeret med rette holdt det ældre varemærke THE BRIDGE, som er beskyttet af registrering nr. 642952, uden for bedømmelsen. I denne forbindelse bemærker intervenienten, at de oplysninger vedrørende de af et varemærke dækkede artikler, som findes i kataloger eller er indeholdt i annoncer, ikke i sig selv giver noget indicium for det kvantitative omfang af brugen af dette varemærke, idet sådanne oplysninger må suppleres med andre dokumenter, der kan bevise en udstrakt og betydelig brug af varemærket på det pågældende territorium. I den foreliggende sag tog appelkammeret efter intervenientens opfattelse sandsynligvis hensyn til, at sagsøgeren kun havde fremlagt ét katalog for efterårs- og vintersæsonen 1994-1995 og nogle reklameindlæg fra 1995, hvilket med rimelighed kunne føre appelkammeret til at konkludere, at det omhandlede varemærke havde været genstand for et rent symbolsk brug.
- 26 Hvad endelig angår sagsøgerens klagepunkt om den manglende hensyntagen til selskabets »defensive varemærker« har intervenienten heroverfor anført, at forudsætningen for den udvidede beskyttelse af et mærke ved hjælp af »defensive varemærker« er, at der eksisterer et hovedvaremærke, dvs. at et varemærke for at kunne betegnes som »defensivt« skal være anmeldt samtidig med eller efter anmeldelsen af hovedvaremærket og ikke på et tidligere tidspunkt. Intervenienten har ligeledes anført, at for det første blev de ældre registreringer nr. 370836 og 704338 opnået for varer, der henhører under klasse 25, mens sagsøgerens handelsvirksomhed i det væsentlige omfatter varer, der henhører under klasse 18, og, for det andet, at »defensive varemærker« normalt kun må fremstå som en let

varieret form af hovedmærket, hvorimod de ældre varemærker, som sagsøgeren støtter sig på som værende »defensive«, afviger betydeligt fra det ældre hovedmærke THE BRIDGE.

Rettens bemærkninger

27 Angående sagsøgerens første klagepunkt skal det bemærkes, at i modsætning til hvad sagsøgeren gør gældende, støttede appelkammeret sin vurdering af risikoen for forveksling på en sammenligning af det ansøgte varemærke med seks ældre varemærker, der er registreret under nr. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 og 642953. I den anfægtede afgørelses punkt 11 udtalte appelkammeret udtrykkeligt, at der for de nævnte ældre varemærker ikke kunne stilles krav om bevis for brugen i henhold til artikel 43 i forordning nr. 40/94, da den i denne bestemmelse nævnte periode på fem år efter deres registrering endnu ikke var udløbet. Appelkammeret konkluderede følgelig, at de seks ovennævnte varemærker skulle tages i betragtning med henblik på at vurdere, om der forelå en risiko for forveksling med det ansøgte varemærke for alle de varer, som de var blevet registreret for. Denne konklusion blev bekræftet i punkt 15 i den anfægtede afgørelse.

28 Det var kun ved undersøgelsen af sagsøgerens argument om, at de ældre varemærker måtte betragtes som værende del af en »varemærkefamilie« og derfor på dette grundlag måtte tildeles en udvidet beskyttelse, at appelkammeret — på grundlag af dens bedømmelse af de af sagsøgeren fremlagte beviser — konstaterede, at de forskellige varer, der blev solgt af dette selskab, »blev markedsført og solgt i det væsentlige under varemærket THE BRIDGE og i et mindre omfang under figurmærket THE BRIDGE WAYFARER«, således at de italienske forbrugere reelt kun var i kontakt med disse to ældre varemærker på markedet (den anfægtede afgørelses punkt 22). På grundlag af denne konstatering konkluderede appelkammeret, at den af sagsøgeren påberåbte udvidede beskyttelse som følge af eksistensen af en påstået »varemærkefamilie« ikke kunne anerkendes i den foreliggende sag, da

den blotte omstændighed, at der var registreret et stort antal varemærker, uden at disse samtidig hermed var taget i brug på markedet, ikke var tilstrækkelig til at bevise et sådant begreb.

- 29 Det her omhandlede klagepunkt er i realiteten en anfægtelse af appelkammerets nævnte konklusion og den konstatering, som denne konklusion er baseret på. Da klagepunktet anfægter appelkammerets vurderinger, som er foretaget i forbindelse med den materielle undersøgelse af spørgsmålet, om der forelå en risiko for forveksling af de omtvistede tegn, skal dette klagepunkt undersøges i forbindelse med behandlingen af anbringendet om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 30 Med det andet klagepunkt gør sagsøgeren gældende, at appelkammeret ikke tog hensyn til regel 22 i forordning nr. 2868/95, da det ved sin bedømmelse af forvekslingsrisikoen så bort fra ordmærket THE BRIDGE, der er omfattet registrering nr. 642952, fordi der ikke var ført tilstrækkeligt bevis for brugen af dette.
- 31 Det bestemmes i artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94, sammenholdt med samme artikels stk. 3, at på begæring af ansøgeren skal indehaveren af et ældre nationalt varemærke, der har rejst indsigelse, godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre nationale varemærke i den medlemsstat, hvor det er beskyttet for de varer eller tjenesteydelser, som det er registreret for. Det bestemmes i regel 22, stk. 2, i forordning nr. 2868/95, at »af de oplysninger og bevisligheder, der fremlægges som dokumentation for brug, skal det fremgå, hvor, hvornår samt i hvilket omfang og hvilken form det varemærke, som indsigelsen støttes på, er blevet brugt til de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, og hvorpå indsigelsen støttes«. Kataloger og avisannoncer nævnes som eksempler på underbyggende dokumentation og bevisligheder, der kan fremlægges som bevis for brugen, jf. den nævnte regel 22, stk. 3.

- 32 Det bemærkes, at en reel brug indebærer, at varemærket faktisk anvendes på det pågældende marked med henblik på at identificere varer eller tjenesteydelser. En reel brug må herefter betragtes som modsætning til enhver minimal brug, der ikke er tilstrækkelig til, at et varemærke kan anses for reelt og faktisk benyttet på et bestemt marked. Det bemærkes nærmere bestemt, at selv om indehaveren tilsigter en reel brug af sit varemærke, vil der ikke foreligge en reel brug af mærket, såfremt dette ikke er objektivt nærværende på markedet i en form, der er effektiv, tidsmæssigt konstant og stabil inden for tegnets udformning, og mærket derfor ikke kan opfattes af forbrugerne som en angivelse af de pågældende varers eller tjenesteydelser oprindelse (Rettens dom af 12.12.2002, sag T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes mod KHIM — Harrison (HIWATT), Sml. II, s. 5233, præmis 36, og af 9.7.2003, sag T-156/01, Laboratorios RTB mod KHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), Sml. II, s. 2789, præmis 35).
- 33 I den foreliggende sag skulle sagsøgeren bevise brugen i Italien af ordmærket THE BRIDGE, der er registreret for varer svarende til betegnelsen »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«, der henhører under klasse 25. Dette bevis skulle endvidere føres for en periode på fem år forud for datoen for offentliggørelsen af varemærkeansøgningen, dvs. for perioden fra den 14. juni 1994 til den 14. juni 1999.
- 34 Det fremgår af gennemgangen af dokumenterne i Harmoniseringskontorets sagsakter, der er fremlagt for Retten, at de eneste beviser, som sagsøgeren har fremlagt vedrørende brugen af det ældre ordmærke THE BRIDGE for varerne i klasse 25, består i et katalog for efterårs- og vintersæsonen 1994/1995 og i nogle reklameindlæg, der blev produceret i 1995. De andre kataloger, der er fremlagt af sagsøgeren, er ikke dateret.
- 35 Det må bemærkes, at de af sagsøgeren fremlagte beviser er meget begrænsede for så vidt angår 1994 og helt mangler for årene 1996 til 1999.

- 36 Under disse omstændigheder findes de af sagsøgeren fremlagte beviser, uanset om de måtte være egnede til at give indicier for det kvantitative omfang af brugen af det omhandlede varemærke, ikke at bevise, at dette mærke konstant var nærværende på det italienske marked for de varer, for hvilke det blev registreret, inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af varemærkeansøgningen, og de opfylder således ikke kravet i artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94, sammenholdt med samme artikels stk. 3.
- 37 Følgelig fandt appelkammeret med rette, at beviset for den reelle brug af det nævnte varemærke for de pågældende varer ikke var blevet ført.
- 38 I øvrigt kan de dokumenter, som sagsøgeren for første gang har fremlagt for Retten, ikke behandles og må derfor udgå af sagen. Det følger således af Rettens faste praksis, at genstanden for et søgsmål for Retten er at prøve lovligheden af Harmoniseringskontorets appelkammers afgørelser efter artikel 63 i forordning nr. 40/94. Rettens funktion er derfor ikke at foretage en fornyet prøvelse af de faktiske omstændigheder i lyset af beviser, der fremlægges for den for første gang (Rettens dom af 6.3.2003, sag T-128/01, DaimlerChrysler mod KHIM (kølergitter), Sml. II, s. 701, præmis 18, af 3.7.2003, sag T-129/01, Alejandro mod KHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Sml. II, s. 2251, præmis 67, af 4.11.2003, sag T-85/02, Díaz mod KHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), Sml. II, s. 4835, præmis 46, af 13.7.2004, sag T-115/03, Samar mod KHIM — Grotto (GAS STATION), Sml. II, s. 2939, præmis 13, og af 1.2.2005, sag T-57/03, SPAG mod KHIM — Dann og Backer (HOOLIGAN), Sml. II, s. 287, præmis 20; jf. endvidere i denne retning Rettens dom af 5.3.2003, sag T-237/01, Alcon mod KHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Sml. II, s. 411, præmis 61 og 62, bekræftet ved Domstolens kendelse af 5.10.2004, sag C-192/03 P, Alcon mod KHIM, Sml. I, s. 8993).

39 Det følger af det ovenfor anførte, at det andet klagepunkt i nærværende anbringende må forkastes som ugrundet.

40 Med det tredje klagepunkt gør sagsøgeren for det første gældende, at appelkammeret med urette ved sin bedømmelse af risikoen for forveksling så bort fra registreringerne nr. 370836, 704338, 606709 og 593651 med den begrundelse, at brugen af de hertil hørende varemærker ikke var blevet bevist. Ifølge sagsøgeren er de ovennævnte varemærker »defensive mærker«, der som sådanne i medfør af den italienske varemærkelov er fritaget for kravet om bevis for brug.

41 I den anfægtede afgørelses punkt 12 kom appelkammeret — efter at have konstateret, at de fire ovennævnte ældre varemærker ikke fandtes i de af sagsøgeren fremlagte kataloger og heller ikke i reklameindlæggene — til den konklusion, at den dokumentation, der var fremlagt under indsigelsessagen, ikke gav grundlag for at anse de nævnte varemærkers tilstedeværelse på markedet for bevist. I det følgende punkt afviste appelkammeret sagsøgerens argument om, at de pågældende varemærker som »defensive mærker« var dækket af brugen af det ældre varemærke THE BRIDGE. På dette punkt bemærkede appelkammeret indledningsvis, at »defensive varemærker« har karakter af et hjælpemiddel, da de registreres ikke for at blive anvendt på markedet, men med det formål at udvide beskyttelsen for hovedmærket, og at det logisk følger af deres karakter, at de skal registreres i sammenhæng med eller efter hovedmærket. Appelkammeret konstaterede dernæst, at de fire omhandlede varemærker var blevet registreret før varemærket THE BRIDGE. Følgelig konkluderede appelkammeret, at de nævnte varemærker ikke kunne anses for »defensive varemærker«. Da brugen af dem ikke var blevet bevist, måtte de herefter holdes uden for bedømmelsen af spørgsmålet, om der var en risiko for forveksling med det ansøgte varemærke.

42 Det skal bemærkes, at i italiensk ret fastsætter varemærkelovens artikel 42, stk. 4, ganske vist en undtagelse fra hovedreglen i samme artikels stk. 1 om, at varemærket fortabes ved manglende brug i en femårig periode, hvilken undtagelse gælder i den situation, hvor »indehaveren af det ikke anvendte varemærke samtidig er indehaver af et andet eller flere andre lignende varemærker, som stadig er gyldige, og hvoraf mindst ét anvendes til at betegne de samme varer eller tjenesteydelser«, men begrebet »defensivt varemærke« kendes ikke inden for EF-varemærkernes beskyttelsessystem.

43 Det bemærkes i den forbindelse, at efter systemet i forordning nr. 40/94 er den effektive erhvervsmæssige brug af et tegn for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er blevet registreret, en afgørende betingelse for, at der tilkommer tegnets indehaver de enerettigheder, der udgør genstanden for beskyttelsen, som varemærker er tildelt. Således bestemmer artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at »[h]vis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af EF-varemærket inden for Fællesskabet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes mærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted«. Ifølge artikel 50, stk. 1, litra a), erklæres EF-varemærkeindehaverens ret fortabt, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke inden for Fællesskabet er gjort reel brug af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted. Artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 bestemmer, at en indsigelse rettet mod en EF-varemærkeansøgning skal forkastes, hvis indehaveren af et ældre EF-varemærke eller nationalt varemærke, der har rejst indsigelse, ikke på ansøgerens begæring godtgør, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre varemærke i Fællesskabet eller i den medlemsstat, hvor det er beskyttet, for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen, eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted. En tilsvarende bestemmelse findes i artikel 56, stk. 2, i forordning nr. 40/94 vedrørende indgivelse af en begæring om fortabelse eller ugyldighed.

- 44 Den centrale rolle, som pligten til at anvende varemærket spiller efter systemet i forordning nr. 40/94, bekræftes i øvrigt i den nævnte forordnings niende betragtning, hvori det anføres, at »det er kun berettiget at beskytte EF-varemærkerne og at beskytte ældre registrerede mærker mod EF-varemærker, i det omfang de pågældende mærker rent faktisk bruges«.
- 45 Heraf følger, at en hensyntagen til såkaldte »defensive« registreringer ikke er forenelig med den ved forordning nr. 40/94 tilsigtede ordning for beskyttelse af EF-varemærker.
- 46 Det er rigtigt, at bestemmelserne i denne forordning, der pålægger indehaveren af et varemærke en forpligtelse til at bruge dette, henholdsvis — i indsigelsessager og i sager om fortabelse eller ugyldighed — en forpligtelse til at føre bevis for, at mærket reelt er blevet brugt, fastsætter en undtagelse, hvorefter varemærkeindehaveren ikke rammes af konsekvenserne af manglende overholdelse af disse forpligtelser, når der er »rimelige grunde« til den manglende brug. Imidlertid må begrebet »rimelige grunde«, der nævnes i disse bestemmelser, antages at referere til situationer, hvor der må tages hensyn til eksistensen af hindringer for brugen af varemærket eller til situationer, hvor det ville være urimeligt bekosteligt at udnytte mærket kommercielt under hensyn til samtlige relevante omstændigheder i det enkelte tilfælde. Sådanne hindringer kan eventuelt være en følge af nationale bestemmelser, der f.eks. fastsætter restriktioner for markedsføringen af de af varemærket omfattede varer, hvorfor sådanne bestemmelser kan påberåbes som en rimelig grund til den manglende brug af mærket. Derimod kan indehaveren af en national registrering, som modsætter sig en EF-varemærkeansøgning, ikke frigøre sig for den bevisbyrde, der påhviler ham i medfør af artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, ved med henblik herpå at påberåbe sig en national bestemmelse, der, som det er tilfældet i den italienske varemærkelovs artikel 42, stk. 4, åbner mulighed for at indgive en varemærkeanmeldelse af tegn, der er bestemt til ikke at blive anvendt erhvervsmæssigt, fordi de har en rent defensiv funktion i forhold til et andet tegn, der er genstand for en erhvervsmæssig udnyttelse. Som det er blevet fastslået i præmis 46 ovenfor, er sådanne registreringer nemlig ikke forenelige med ordningen for EF-varemærker, således som denne fremgår af forordning nr. 40/94, og den omstændighed, at de anerkendes på nationalt niveau, kan ikke udgøre en »rimelig

grund« efter denne forordnings artikel 43, stk. 2 og 3, til den manglende brug af et ældre mærke, som er grundlaget for en indsigelse mod en EF-varemærkeansøgning.

47 Af de ovenfor anførte grunde må det tredje klagepunkt i det her omhandlede anbringende herefter forkastes, for så vidt som det støttes på den angiveligt defensive karakter, som i henhold til den italienske varemærkelov tilkommer visse ældre varemærker, som appelkammeret så bort fra.

48 I forbindelse med det tredje klagepunkt har sagsøgeren for det andet gjort gældende, at de mange beviser, som selskabet fremlagde under sagen for Harmoniseringskontoret med henblik på at bevise brugen af det ældre varemærke THE BRIDGE, også egner sig som beviser for den reelle brug af det varemærke, der er omfattet af registrering nr. 370836, og som alene adskiller sig fra varemærket THE BRIDGE ved ubetydelige variationer. Sagsøgeren henviser herved såvel til artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94, hvorefter brugen af et varemærke i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret, betragtes som brug af dette mærke, som til den italienske varemærkelovs artikel 42, stk. 2, der indeholder en tilsvarende bestemmelse.

49 Dette argument må forkastes.

50 Artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94, som sagsøgeren henviser til, vedrører således den situation, hvor et registreret nationalt varemærke eller EF-varemærke bruges erhvervsmæssigt i en form, der kun afviger ganske lidt fra den

form, hvori registreringen blev gennemført. Formålet med denne bestemmelse — hvorved det undgås at kræve en nøje overensstemmelse mellem den benyttede form af varemærket og den form, hvorunder mærket er blevet registreret — er at gøre det muligt for mærkeindehaveren at foretage de variationer af tegnet i forbindelse med dets erhvervsmæssige udnyttelse, som uden at ændre dets særpræg muliggør en bedre tilpasning til kravene til markedsføring af og reklame for de produkter eller tjenesteydelser, der er tale om. I overensstemmelse med bestemmelsens formål må dens materielle anvendelsesområde anses for at være begrænset til de situationer, hvor det tegn, som indehaveren af et varemærke konkret har benyttet til at betegne de varer eller de tjenesteydelser, for hvilke det er blevet registreret, udgør den form, hvorunder dette samme varemærke udnyttes erhvervsmæssigt. I sådanne situationer, hvor det i handelen benyttede tegn kun på ubetydelige punkter adskiller sig fra den form, hvorunder det er blevet registreret, således at de to tegn kan betragtes som i det store og hele ens, bestemmer den ovennævnte bestemmelse, at forpligtelsen til at bruge det registrerede varemærke kan opfyldes ved at fremlægge bevis for brugen af det tegn, der udgør den i handelen benyttede form af varemærket. Derimod giver artikel 15, stk. 2, litra a), ikke indehaveren af et registreret varemærke hjemmel for at unddrage sig sin forpligtelse til at gøre brug af dette varemærke med henvisning til, at det beskyttes af brugen af et lignende varemærke, der er genstand for en særskilt registrering.

- 51 I den foreliggende sag prøver sagsøgeren faktisk at bevise brugen af varemærket, der er omfattet af registrering nr. 370836, ved at henvise til de samme beviser, der blev fremlagt for Harmoniseringskontoret vedrørende brugen af varemærket THE BRIDGE, der er omfattet af nogle andre registreringer. Under disse omstændigheder må det af de ovenfor anførte grunde, og uden at det er nødvendigt at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt det af registrering nr. 370836 omfattede varemærke kan betragtes som i det store og hele ligeværdigt med varemærket THE BRIDGE, antages, at betingelserne for anvendelsen af bestemmelsen i artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 ikke er opfyldt i den foreliggende sag.

- 52 I lyset af det ovenfor anførte i det hele må det tredje klagepunkt i det her omhandlede anbringende forkastes som ugrundet.

53 Det her omhandlede anbringende må følgelig forkastes i sin helhed.

Anbringendet om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

54 For det første har sagsøgeren anført, at selskabet er indehaver af et større antal varemærker, hvori indgår ordet »bridge«, og som udgør en »familie« af varemærker eller »seriemærker«. Dette forhold, der er egnet til at forøge risikoen for forveksling af de omtvistede varemærker, blev ikke taget i betragtning af appelkammeret som følge af en fejlagtig fortolkning af bestemmelserne i forordning nr. 40/94 vedrørende beviset for brugen af varemærkerne.

55 Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at de varemærker, selskabet er indehaver af, er komplekse mærker, som alle har et ord til fælles, nemlig det engelske ord »bridge«, der er ledsaget af andre ordtegn eller figurative tegn. Alle disse bestanddele, der udgør de nævnte varemærker, har ingen forbindelse med de varer, som de betegner. Følgelig har disse mærker et meget stærkt særpræg i sig selv, der for så vidt angår ordmærket THE BRIDGE er endnu stærkere som følge af den omfattende brug, der er blevet gjort af mærket, og som underbygges af den meget omfangsrige dokumentation, som sagsøgeren fremlagde for appelkammeret. Sagsøgeren bemærker, at der i såvel italiensk retspraksis som i Fællesskabets retsinstansers praksis anerkendes en udvidet beskyttelse for denne type varemærker. I den forbindelse minder sagsøgeren om, at Domstolen i dom af 29. september 1998, Canon (sag C-39/97, Sml. I, s. 5507, præmis 18), fastslog, at »[der tilkommer] de varemærker, som har [et stærkt særpræg], enten i sig selv eller fordi de er kendt på markedet, en videre beskyttelse end de mærker, hvis [særpræg] er mindre«.

- 56 Sagsøgeren har anført, at såvel Indsigelsesafdelingen som appelkammeret i øvrigt anerkendte, at varemærket THE BRIDGE giver udtryk for et begreb, der ikke har nogen som helst forbindelse med de varer, for hvilke det er registreret, og at det følgelig har et særpræg i sig selv. Appelkammeret anerkendte ligeledes, at varemærket THE BRIDGE er velkendt, uden dog at drage de uafviselige konsekvenser heraf med hensyn til vurderingen af forvekslingsrisikoen.
- 57 For det andet kritiserer sagsøgeren appelkammeret for ikke i forbindelse med vurderingen af forvekslingsrisikoen at have taget hensyn til princippet om det indbyrdes afhængighedsforhold mellem ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem varerne. Under henvisning til Fællesskabets retsinstansers praksis, navnlig Domstolens dom af 11. november 1997, SABEL (sag C-251/95, Sml. I, s. 6191), har sagsøgeren anført, at risikoen for forveksling skal bedømmes ved en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, der må anses for at være indbyrdes afhængige.
- 58 Hvad for det tredje angår sammenligningen mellem de omtvistede tegn finder sagsøgeren, at appelkammeret med urette vurderede, at de ældre varemærker og det ansøgte varemærke ikke lignede hinanden.
- 59 Vedrørende den visuelle sammenligning finder sagsøgeren, at i modsætning til hvad der anføres i den anfægtede afgørelse, er den omstændighed, at der i det ansøgte varemærke ved siden af ordbestanddelen »bainbridge« findes en tegning, der gengiver en rulle sejldug, der ruller sig ud, indtil den tager form af sejlet på en båd, kun forstærker risikoen for, at dette varemærke og de ældre figurmærker forveksles,

da disse også er sammensat af en ordbestanddel, hvori indgår ordet »bridge«, og af grafiske elementer. Denne omstændighed forleder offentligheden til at tro, at sagsøgeren er ophavsmanden til de varer, som det ansøgte varemærke betegner, og at disse udgør en produktserie, der specielt er beregnet for personer, der interesserer sig for sejlbåde og søsport. Dette indtryk forstærkes yderligere derved, at den figurative bestanddel af det ældre varemærke, der er omfattet af registrering nr. 721569, er en tegning af en vindrose, som er et udpræget nautisk symbol.

60 Sagsøgeren har endvidere anført, at det ansøgte varemærke og det ældre figurmærke, der er genstand for registrering nr. 370836, ligner hinanden meget i grafisk henseende.

61 Med hensyn til den begrebsmæssige sammenligning af tegnene finder sagsøgeren, at appelkammeret foretog en urigtig vurdering, for så vidt som det mente, at den italienske gennemsnitsforbruger har et sådant kendskab til fremmede sprog, at han kan opfatte den angivelige begrebsmæssige forskel mellem de omtvistede mærker.

62 Sagsøgeren gør i den forbindelse gældende, at appelkammerets påstand om, at den nævnte forbruger er i stand til at forstå betydningen af det engelske ord »bridge«, er forkert. Sagsøgeren understreger, at dette ord ikke har nogen lydmæssig lighed med det tilsvarende italienske ord, »ponte«, og at ordet »bridge« bruges almindeligt på italiensk som betegnelse for et kortspil.

63 Hertil kommer, at selv om det antages, at konklusionen om, at det engelske ord »bridge« er forståeligt for den italienske gennemsnitsforbruger, er korrekt, burde

appelkammeret på grundlag af denne konklusion under alle omstændigheder have anerkendt, at de omtvistede varemærker har et lighedspunkt, idet de alle indeholder det nævnte ord. Appelkammeret fandt tværtimod, at den italienske gennemsnitsforbruger, som nok er i stand til at forstå betydningen af ordet »bridge«, når det benyttes i sagsøgerens varemærker, ikke er i stand til at identificere dette samme ord i det ansøgte varemærke, fordi det deri benyttes sammen med et andet ord, »bain«, der ikke har nogen betydning på engelsk, således at det ansøgte varemærke for den relevante kundekreds fremstår som et ensartet og sammenhængende hele uden noget klart betydningsindhold.

- 64 Sagsøgeren bestrider denne vurdering med den yderligere bemærkning, at hvis den italienske gennemsnitsforbruger, således som det hævdes af appelkammeret, har et kendskab til fremmede sprog, der er tilstrækkeligt til, at han kan forstå betydningen af det engelske ord »bridge«, vil han også være i stand til i det ansøgte varemærke at forstå det franske ord »bain«, og han vil dele ordet »bainbridge« i to ord. Sagsøgeren understreger, at intervenientens opfattelse, hvorefter den nævnte forbruger vil opfatte det ansøgte varemærke som et efternavn eller som en geografisk angivelse, er usandsynlig.
- 65 Ifølge sagsøgeren vil den italienske gennemsnitsforbruger efter al sandsynlighed ikke forstå nogen af de udenlandske ord, der indgår i de omtvistede varemærker, eller han vil alene forstå ordet »bridge«, som han vil genkende i alle de omhandlede varemærker. Der vil i begge tilfælde være en klar forvekslingsrisiko. Til støtte for sine anbringender henviser sagsøgeren til en række afgørelser fra Harmoniseringskontoret, hvori en forvekslingsrisiko blev antaget at foreligge uden nogen henvisning til, hvorvidt de pågældende varemærker kunne forstås af den relevante forbruger.
- 66 Sagsøgeren har endelig nævnt en række afgørelser, som er blevet truffet i sager, der udviser stærke ligheder med den her foreliggende sag, og hvori Harmoniseringskontorets organer lagde til grund, at der forelå en risiko for forveksling af de omtvistede varemærker.

67 Ifølge Harmoniseringskontoret er appelkammerets vurdering rigtig.

68 Hvad for det første angår sagsøgerens anbringende om, at appelkammeret ikke tog hensyn til den omstændighed, at sagsøgeren er indehaver af en varemærkeserie, der har »bridge« som fælles bestanddel, har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at fællesskabsordningen ikke tildeler »serievaremærker« en abstrakt retlig beskyttelse, idet ethvert ældre tegn skal bedømmes isoleret inden for rammerne af vurderingen af en eventuel risiko for forveksling med det ansøgte EF-varemærke. I denne forstand har begrebet »serievaremærke« kun betydning i forbindelse med en sådan vurdering, hvis den relevante forbruger har været konfronteret med hvert af de ældre varemærker, der faktisk har været genstand for brug, og på dette grundlag bevaret et indtryk af, at der mellem mærkerne er en sådan forbindelse, at de alle må tillægges den samme oprindelse. Følgelig har begrebet »serievaremærke« eller »varemærkefamilie« kun relevans, når der er gjort en reel brug af det enkelte varemærke.

69 Hvad derefter angår sagsøgerens argument om, at appelkammeret ved sin vurdering hverken tog hensyn til den indbyrdes afhængighed mellem ligheden mellem de berørte varer og ligheden mellem de omtvistede tegn eller til de ældre varemærkers påståede renommé, understreger Harmoniseringskontoret, at en minimal lighed mellem de omtvistede tegn skal foreligge som en ufravigelig betingelse for, at man anerkender en risiko for forveksling, og i mangel af dette minimum er det ikke længere nødvendigt at undersøge de andre omstændigheder, der indgår i helhedsbedømmelsen af forvekslingsrisikoen, såsom det ældre varemærkes særpræg i sig selv og dets renommé eller den eventuelle lighed mellem varerne. I den foreliggende sag kan der ikke påvises en sådan minimal grad af lighed mellem de omtvistede tegn.

70 Harmoniseringskontoret finder ligesom appelkammeret, at det kun i de ældre varemærker er muligt at trække ordet »bridge« ud af den helhed, som det er en del

af. Derimod udgør det ansøgte varemærke et ensartet og sammenhængende hele uden nogen form for klart betydningsindhold, hvori ordbestanddelen »bridge« mister ethvert individuelt præg, idet den smelter sammen med et andet ord, der adskiller sig klart fra de dele, der udgør det. Ifølge Harmoniseringskontoret er det en almindelig erfaring, at ord kan miste eller erhverve deres betydning, når de adskilles fra eller sættes sammen med andre ord, således som det er tilfældet med det italienske ord »bella«, når det gentages i ordet »isabella«.

- 71 Hertil kommer ifølge Harmoniseringskontoret, at på det visuelle plan er de omtvistede tegn klart forskellige som følge af deres længde eller den gængsne tegnede genstand.
- 72 Intervenienten deler Harmoniseringskontorets bedømmelse for så vidt angår sagsøgerens klagepunkter, der støttes på påstanden om, at der foreligger »serievaremærker«, og på påstanden om tilsidesættelse af princippet om den indbyrdes afhængighed mellem ligheden mellem tegnene og ligheden mellem varerne. Hvad angår det første klagepunkt bemærker intervenienten yderligere, at begrebet »serievaremærker« forudsætter, at de pågældende varemærker indeholder et fælles grundelement, hvilket man ikke finder i de ældre varemærker.
- 73 Med hensyn til sammenligningen mellem de omtvistede varemærker har intervenienten vedrørende de visuelle bestanddele anført, at det ansøgte varemærke er et komplekst figur- og ordmærke, hvori der indgår en tegning med et meget stærkt særpræg, der er egnet til at fange forbrugerens opmærksomhed og til at angive den nautiske oprindelse af varemærket og af de varer, som det betegner. Intervenienten understreger ligeledes den særlige grafiske udformning af ordbestanddelen »bainbridge«. Det ansøgte varemærke og de ældre varemærker er også forskellige i fonetisk henseende.

- 74 Vedrørende det begrebsmæssige understreger intervenienten, at ordet »bainbridge« er et meget almindeligt efternavn i De Forenede Stater. I den foreliggende sag er der tale om navnet på den ene af de to grundlæggere af det amerikanske selskab Bainbridge Aquabatten Inc., der fremstiller sejldug, og som intervenienten er eneforhandler for i Italien. Ordet er også et stednavn, der er navnet på en lille by i staten Washington såvel som på en lille ø i en af søerne i staten Georgia. Efter intervenientens opfattelse kan ordet »bainbridge« følgelig ikke betragtes som et sammensat ord, men som et enhedsnavn, der ikke har nogen begrebsmæssig forbindelse med de ældre varemærker, der henviser til begrebet en bro.

Rettens bemærkninger

- 75 Artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 bestemmer, at »[h]vis 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«, og at »risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke«.
- 76 Risikoen for forveksling er ifølge fast retspraksis risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder.
- 77 Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i henhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de

pågældende tegn og de omhandlede varer eller tjenesteydelser. Der skal herved tages hensyn til alle relevante faktorer i sagen, navnlig at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer og tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold (jf. Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 31-33 og den deri nævnte retspraksis).

- 78 I betragtning af arten af de berørte varer, hvis beskrivelse er gengivet ovenfor i præmis 6 og 9, består den relevante offentlighed, i forhold til hvilken undersøgelsen af risikoen for forveksling skal foretages, i den foreliggende sag for alle de pågældende varer af gennemsnitsforbrugere i den medlemsstat, hvor de ældre varemærker er beskyttet, dvs. Italien.
- 79 I henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og i lyset af de ovenstående bemærkninger skal der herefter foretages en sammenligning mellem dels de berørte varer, dels de omtvistede tegn.

— De berørte varer

- 80 Ifølge retspraksis skal der med henblik på vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrerende forhold eller supplerer hinanden (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-388/00, Institut für Lernsysteme mod KHIM — Educational Services (ELS), Sml. II, s. 4301, præmis 51).

81 I den foreliggende sag er indsigelsen støttet på ældre varemærker, der er registreret for varer henhørende under klasse 18 og 25 eller under den ene af disse to klasser, og er rettet mod registreringen af det ansøgte varemærke for varer henhørende under de samme klasser.

82 For så vidt angår bedømmelsen af graden af lighed mellem varerne, er det tilstrækkeligt at konstatere, at som det fremgår af de ovenfor i præmis 6 og 9 gengivne beskrivelser, er de af varemærkeansøgningen omfattede varer og de varer, der er dækket af de ældre varemærker, identiske, hvilket parterne i øvrigt også er enige om.

— De omtvistede tegn

83 I den anfægtede afgørelses punkt 11 fandt appelkammeret, at kun seks af de elleve ældre varemærker, nemlig de tredimensionale varemærker, der indeholder ordbestanddelen »the bridge« (registrering nr. 704372 og 633349), ordmærket FOOTBRIDGE (registrering nr. 710102), figurmærket, der indeholder ordbestanddelen »the bridge wayfarer« (registrering nr. 721579), ordmærket OVER THE BRIDGE (registrering nr. 630763) og ordmærket THE BRIDGE (registrering nr. 642953), kunne tages i betragtning ved vurderingen af den eventuelle forvekslingsrisiko.

84 Eftersom ingen af de klagepunkter har kunnet tiltrædes, som sagsøgeren fremførte over for appelkammerets ovennævnte konklusion, og som blev undersøgt i forbindelse med gennemgangen af det første anbringende, skal gennemgangen af spørgsmålet om ligheden mellem de omtvistede varemærker begrænses til sammenligningen mellem det ansøgte varemærke og de seks ældre mærker, der er nævnt i den anfægtede beslutnings ovenfor omtalte punkt 11 (herefter »de ældre relevante varemærker«).

- 85 Først skal det ansøgte varemærke sammenlignes med hvert af de relevante ældre varemærker taget isoleret, og derefter skal der i forbindelse med bedømmelsen af forvekslingsrisikoen tages stilling til sagsøgerens argument om, at der angiveligt foreligger en »familie« eller »serie« af ældre varemærker.
- 86 Det følger af fast retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, der skal gennemføres under hensyntagen til samtlige relevante omstændigheder, for så vidt angår de omtvistede tegns visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed, skal være baseret på helhedsindtrykket af tegnene, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (SABEL-dommen, præmis 23, og ELS-dommen, præmis 62). Gennemsnitsforbrugeren af den pågældende varetype eller tjenesteydelsestype, hvis opfattelse af varemærkerne spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, opfatter nemlig normalt et varemærke som helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer (SABEL-dommen, præmis 23).
- 87 I den foreliggende sag består de relevante ældre varemærker i ordtegn, i komplekse tegn, der er figur- og ordmærker, og i tredimensionale tegn, hvorved der i alle indgår en fælles ordbestanddel, nemlig det engelske ord »bridge«, som i hovedparten af tegnene har den bestemte artikel »the« foran. Det ansøgte mærke er et komplekst tegn, der udgøres af en rektangulær etikette i sort og hvid, inden i hvilken der gengives en tegning af en rulle sejldug, der udfolder sig, således at den tager form af sejlet til en båd. I tegningens højre side findes benævnelsen »bainbridge«, der med sorte håndskrevne skrifttyper horisontalt strækker sig over to tredjedele af etikettens længde, og som står på en sort streg, der løber tværs gennem hele etiketten.
- 88 Det skal indledningsvis bemærkes, ligesom appelkammeret har gjort i den anfægtede afgørelses punkt 23, at de ældre varemærker i sig selv har et stærkt særpræg, for så vidt som de består af ordtegn, komplekse tegn og tredimensionale tegn, hvis

bestanddele, hvad enten de betragtes isoleret eller i deres helhed, ikke har nogen forbindelse med de varer, som mærkerne betegner. Hvad særligt angår de ældre varemærker, som indeholder ordbestanddelen »the bridge«, er dette særpræg blevet yderligere forstærket som følge af den intensive brug, der er gjort af mærkerne. Det fremgår imidlertid af Domstolens praksis, at der er større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes særpræg er, og at varemærker, der har et stærkt særpræg, enten i sig selv eller fordi de er kendt på markedet, nyder en videre beskyttelse end de mærker, hvis særpræg er mindre (SABEL-dommen, præmis 24, og Canon-dommen, præmis 18).

89 Hvad derimod angår sagsøgerens påstand om, at appelkammeret har anerkendt, at de ældre varemærker er velkendte, er det tilstrækkeligt at bemærke, at der ikke findes noget sted i den anfægtede afgørelse, der kan støtte en sådan påstand.

90 Det skal følgelig undersøges, om appelkammeret uden at begå fejl i vurderingen kunne konkludere, at der ikke var visuelle, fonetiske og begrebsmæssige ligheder mellem de omtvistede tegn.

91 Først skal disse tegn sammenlignes visuelt.

92 I den forbindelse skal de relevante ældre varemærker inddeles i tre kategorier, alt efter om der er tale om ordtegn, komplekse tegn — dvs. sammensat af figur- og ordbestanddele — eller tredimensionale tegn.

- 93 Til den første kategori hører de ældre varemærker FOOTBRIDGE (registrering nr. 710102), OVER THE BRIDGE (registrering nr. 630763) og THE BRIDGE (registrering nr. 642953).
- 94 Retten har fastslået, at et komplekst ord- og figurmærke ikke kan anses for at ligne et andet varemærke, der ligner eller er identisk med en af bestanddelene af det komplekse varemærke, medmindre denne bestanddel udgør det dominerende element i det helhedsindtryk, som det komplekse varemærke fremkalder. Dette er tilfældet, når denne bestanddel i sig selv kan præge det billede af dette varemærke, som den relevante offentlighed har i erindringen, således at alle varemærkets andre bestanddele er uden betydning i helhedsindtrykket af mærket (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 33).
- 95 For så vidt angår den foreliggende sag bemærkes, at selv om ordbestanddelen af det ansøgte varemærke, »bainbridge«, måtte kunne betragtes som den bestanddel, der mere end de andre vil kunne tiltrække sig forbrugerens opmærksomhed, må det fastslås, at de visuelle ligheder mellem denne bestanddel og de tre omtalte ældre varemærker kun vedrører en kæde på seks bogstaver, der udgør det engelske ord »bridge«. Dette ord er i det ansøgte varemærke ledsaget af præfixet »bain« og i de ældre varemærker af de fritstående ord »over the«, »the« og af præfixet »foot«.
- 96 I øvrigt er ordet »bainbridge« i det ansøgte varemærke ledsaget af figurative bestanddele, hvis betydning, selv om den kan betegnes som mindre, dog ikke kan negligeres i det helhedsindtryk, som dette tegn fremkalder.
- 97 I betragtning af de ovennævnte forskelle mellem de tre omhandlede ældre varemærker og ordbestanddelen af det ansøgte varemærke, og når henses til den

anden differentierende faktor, der udgøres af de figurative bestanddele, der præger sidstnævnte varemærke, kan den ovenfor i præmis 96 omtalte lighed mellem de omtvistede tegn ikke være udslagsgivende ved en helhedsvurdering af de omtvistede tegn på det visuelle plan.

- 98 Den anden kategori omfatter kun det komplekse varemærke, der indeholder ordbestanddelen »the bridge wayfarer« (registrering nr. 721579). Dette varemærke gengiver en tegning i sort og hvidt af en vindrose, der gennemskæres af en sort vandret streg. Det nævnte figurative element er anbragt mellem angivelserne »the bridge«, der står med sorte, fede typer, og »wayfarer«, der står med mindre sorte typer.
- 99 Det skal konstateres, at det nævnte ældre varemærke adskiller sig væsentligt fra det ansøgte varemærke på det visuelle plan. Den eneste bestanddel, som de omtvistede tegn har til fælles, nemlig kæden på seks bogstaver, der udgør ordet »bridge«, fremstår således under de konkrete omstændigheder næsten som usynlig i det helhedsindtryk, som disse mærker fremkalder, og som er stærkt præget af de figurative bestanddele, der ud over tegningerne omfatter den grafiske gengivelse af ordelementerne, der er føjet til det ovennævnte ord, dvs. præfixet »bain« i det ansøgte varemærke og de fritstående ord »the« og »wayfarer« i det omhandlede ældre varemærke.
- 100 Hvad endelig angår den tredje kategori af de relevante ældre varemærker, som udgøres af tredimensionale etiketter, der gengiver betegnelsen »the bridge«, må det fastslås, at de forskelle, der følger af selve disse varemærkers art, er tilstrækkelige til at udelukke enhver lighed med det ansøgte varemærke på det visuelle plan.
- 101 Det må konkluderes, at den visuelle sammenligning mellem de omtvistede tegn viser betydelige forskelle mellem disse, således at det kan antages, at det eneste fælles element, som består af kæden på seks bogstaver, der udgør ordet »bridge«, er

utilstrækkeligt til, med henblik på vurderingen af forvekslingsrisikoen, at skabe en relevant grad af visuel lighed mellem de pågældende varemærker i betragtning af helhedsindtrykket af disse.

102 De omtvistede tegn skal herefter sammenlignes på det fonetiske plan.

103 Det skal herom bemærkes, at de fonetiske ligheder mellem de omtvistede tegn er temmelig svage, når det ansøgte varemærke sammenlignes med det ældre varemærke, hvori indgår ordbestanddelen »the bridge wayfarer«, og det ældre ordmærke OVER THE BRIDGE, hvorimod de er mere fremtrædende, når en sådan sammenligning foretages i relation til de ældre ordmærker THE BRIDGE og FOOTBRIDGE og i relation til de ældre tredimensionale varemærker, der indeholder ordbestanddelen »the bridge«.

104 Det er herved ikke overbevisende, når appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 21 fremfører det argument, at de fonetiske forskelle »i vidt omfang afspejler de begrebsmæssige forskelle [...], idet udtalen af de forskellige varemærker vil være forskellig afhængig af betydningen af de ord, som de er sammensat af«.

105 Det må derimod antages, at den italienske forbruger sandsynligvis vil udtale de fire ovennævnte ældre varemærker og det ansøgte varemærke således, at ordet »bridge« i alle tilfælde vil få eftertryk, navnlig på grund af bogstavfølgen og sammenstillingen af konsonanterne »d« og »g«, som ikke kendes i det italienske sprog. I øvrigt er den fonetiske lighed mellem de ældre ordmærker THE BRIDGE og FOOTBRIDGE og de ældre tredimensionale mærker, hvori indgår ordbestanddelen »the bridge«, på den ene side, og på den anden side det ansøgte varemærke, der indeholder ordbestanddelen »bainbridge«, så meget stærkere, som ordet »bridge« i alle disse

varemærker er placeret det samme sted. Til gengæld svækkes denne lighed af ordene »the« og af præfixet »foot«, der forekommer i de ældre varemærker, og af præfixet »bain« i det ansøgte varemærke.

106 I lyset af ovenstående bemærkninger må det følgelig anerkendes, at der består en vis fonetisk lighed mellem det ansøgte varemærke og i det mindste de fire ovennævnte ældre varemærker.

107 De omtvistede tegn skal endelig sammenlignes på det begrebsmæssige plan.

108 Udgangspunktet for appelkammerets analyse af de omtvistede varemærkers semantiske indhold er den påstand — som sagsøgeren bestrider — at den italienske gennemsnitsforbruger har et kendskab til det engelske sprog, som er tilstrækkeligt til, at han kan genkende betydningen af ordet »bridge« og sætte det i forbindelse med det tilsvarende italienske ord »ponte« (den anfægtede afgørelses punkt 17).

109 Denne påstand kan ikke drages i tvivl. Som intervenienten således med rette har bemærket, hører ordet »bridge« til det engelske sprogs grundlæggende ordforråd, som der i Italien er kendskab til på mellemskoleniveau. Det samme gælder de engelske ord »the« og »foot« samt udtrykket »over the«, der findes i de ældre varemærker.

110 Appelkammeret fører sin argumentation videre med den bemærkning, at den italienske forbruger kun er i stand til at forstå ordet »bridge« i betydningen bro, når

han er konfronteret med de ældre varemærker, da det kun er i disse mærker, det nævnte ord anvendes sammen med artiklen »the« eller med andre engelske ord, såsom »foot«, som det er let at forstå. Dette er derimod ikke tilfældet hvad angår det ansøgte varemærke, idet ordet »bridge« deri står med præfixet »bain« foran, der i sig selv er uden ethvert betydningsindhold (den anfægtede afgørelses punkt 18). Appellammeret anfører således, at »selv om ordet »bridge« i de ældre varemærker teoretisk set vil kunne tages ud af den sammenhæng, det indgår i, udgør varemærket BAINBRIDGE et ensartet og sammenhængende hele uden noget klart betydningsindhold, bortset fra som et frit opfundet tegn, efternavn eller en geografisk betegnelse, hvori ordet »bridge« ganske vist indgår, men ikke har nogen selvstændig værdi« (den anfægtede afgørelses punkt 19).

111 Appellammerets argumentation er på dette punkt ikke behæftet med fejl i vurderingen.

112 Den omstændighed, at ordet »bridge« i det ansøgte varemærke foran har præfixet »bain«, som ikke har nogen betydning på engelsk, svækker således den semantiske forbindelse mellem det nævnte ord og det begreb, som det indeholder på dette sprog. Den helhed, som udgøres af ordet »bainbridge«, kan således efter omstændighederne let blive forstået af den italienske forbruger som et frit opfundet ord eller — når der samtidig tages hensyn til den omstændighed, at dette ord i den grafiske gengivelse af varemærket begynder med et stort bogstav — som en geografisk angivelse, der betegner en by eller en egn, som et vandløb går igennem, i lighed med f.eks. ordet »Cambridge«, eller også som et familienavn. Den grafiske gengivelse af tegnet indeholder heller ikke nogen bestanddel, der kan fremkalde forestillingen om en bro. Derimod vil tegningen af en sejlbaad kunne forlede forbrugeren til at tro, at angivelsen »bainbridge« betegner et badested, hvor man dyrker søsport. En sådan idémæssig associering vil muligvis yderligere blive forstærket i den italienske gennemsnitsforbrugers bevidsthed, hvis denne, som sagsøgeren hævder, må antages at være i stand til at forstå betydningen af det franske ord »bain«, der findes som præfix i ordet »bainbridge«.

- 113 Når ordet »bridge« anvendes i de relevante ældre varemærker, fremkalder det derimod umiddelbart forestillingen om en bro. Denne umiddelbare karakter af den semantiske forbindelse forstærkes af forskellige forhold, såsom anvendelsen af artiklen »the« eller af andre ord, der stammer fra engelsk, som kvalitative adjektiver (»foot«).
- 114 Under henvisning til det anførte findes appelkammeret herefter ikke at have begået fejl ved vurderingen, da det konkluderede, at de omtvistede tegn ikke lignede hinanden i semantisk henseende, og det kan derfor ikke gøres gældende, at det ansøgte varemærke krænker begrebet »bro« som udtrykt ved de relevante ældre varemærker (den anfægtede afgørelses punkt 20).

— Risikoen for forveksling

- 115 Det fremgår af de ovenstående bemærkninger, at de omtvistede tegn kun udviser lighedspunkter af betydning på det fonetiske plan.
- 116 Uanset de relevante ældre varemærkers høje grad af særpræg og uanset identiteten af de varer, der betegnes af disse mærker og af det ansøgte varemærke, kan en forvekslingsrisiko ikke antages at foreligge blot på grundlag af de fonetiske ligheder mellem de omtvistede tegn. Det bemærkes i den forbindelse, at graden af fonetisk lighed mellem to varemærker har mindre betydning, når der er tale om varer, der forhandles på en sådan måde, at den relevante kundekreds normalt ved købet har en visuel opfattelse af det varemærke, der betegner dem (Rettens dom af 14.10.2003, sag T-292/01, Philips-Van Heusen mod KHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Sml. II, s. 4335, og af 28.6.2005, sag T-301/03, Canali Ireland mod KHIM — Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), Sml. II, s. 2479). Dette er tilfældet for de i nærværende sag omhandlede produkter.

- 117 I lyset af det ovenfor anførte i det hele må det konkluderes, at appelkammeret ikke begik fejl ved vurderingen, da det konkluderede, at der ikke forelå en risiko for forveksling i forbrugers bevidsthed af det ansøgte varemærke og de seks relevante ældre varemærker, når disse blev bedømt hver især.
- 118 Det står på dette trin herefter tilbage at analysere sagsøgerens argument om, at de ældre varemærker, som alle er karakteriseret ved, at de indeholder den samme ordbestanddel, »bridge«, udgør en »varemærkefamilie« eller »serievaremærker«. Dette forhold skaber ifølge sagsøgeren en objektiv risiko for forveksling, i det omfang forbrugeren, når han står over for det ansøgte mærke, der gentager den samme ordbestanddel fra de ældre varemærker, vil blive forledt til at tro, at sagsøgeren også er ophavsmand til varerne, der er betegnet med dette varemærke.
- 119 Indledningsvis bemærkes, at begrebet »serievaremærker« ikke er nævnt i forordning nr. 40/94.
- 120 Denne konstatering gør det dog ikke muligt uden videre at forkaste sagsøgerens argumentation.
- 121 Ved bedømmelsen af, om en sådan argumentation kan tages til følge, skal der først mindes om, at det følger af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed, fordi varemærkerne er identiske eller ligner hinanden, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, er en risiko for forveksling, hvilket »indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke«. I øvrigt præciseres det i syvende betragtning til forordning nr. 40/94, at »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«.

122 Det bemærkes endvidere, at ifølge den ovenfor i præmis 78 nævnte retspraksis, skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i henhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pågældende tegn og de omhandlede varer eller tjenesteydelser, og der skal herved tages hensyn til alle relevante faktorer i sagen.

123 Det må i den forbindelse konstateres, at når indsigelsen mod en EF-varemærkeansøgning støttes på en række ældre varemærker, og disse mærker har nogle egenskaber, der gør det muligt at betragte dem som hørende til samme »serie« eller »familie«, hvad der bl.a. kan være tilfældet, enten når de fuldstændigt gentager samme særprægede bestanddel med tilføjelse af en grafisk eller verbal bestanddel, hvorved de adskiller sig indbyrdes, eller når de er karakteriseret ved at gentage samme præfix eller suffix, der stammer fra et originalt varemærke, udgør en sådan omstændighed en relevant faktor ved bedømmelsen af, om der foreligger en forvekslingsrisiko.

124 I sådanne situationer kan en risiko for forveksling således opstå som følge af muligheden for, at der antages at være en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker, der hører til serien, når det ansøgte varemærke udviser ligheder med de sidstnævnte, der kan få forbrugeren til at tro, at det hører til denne samme serie, og at de varer, som det betegner, derfor har den samme handelsmæssige oprindelse som dem, der er dækket af de ældre varemærker eller oprindelse i en forbunden virksomhed. En sådan risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og de ældre serievaremærker, der kan føre til forveksling med hensyn til den handelsmæssige oprindelse af varerne, der betegnes af de omtvistede tegn, kan foreligge, selv når det, som i den foreliggende

sag, på grundlag af en sammenligning mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker, taget hver især, ikke kan fastslås, at der foreligger en direkte risiko for forveksling. I et sådant tilfælde udspringer risikoen for, at forbrugeren kan tage fejl med hensyn til den handelsmæssige oprindelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser, ikke af muligheden for, at han sammenblander det ansøgte varemærke med det ene eller det andet af de ældre serievaremærker, men af muligheden for, at han antager, at det ansøgte varemærke hører til den samme serie.

126 Det må imidlertid fastslås, at den ovenfor beskrevne risiko for, at der antages at være en forbindelse, kun kan påberåbes, såfremt to kumulative betingelser er opfyldt.

126 For det første skal indehaveren af en serie af ældre registreringer fremlægge bevis for brugen af alle de mærker, der hører til serien, eller i det mindste for brugen af et antal mærker, der kan anses for at udgøre en »serie«. For at der foreligger en risiko for, at offentligheden kommer i vildfarelse med hensyn til det ansøgte varemærkes tilhørsforhold til serien, må de ældre varemærker, der indgår i denne serie, således nødvendigvis være nærværende på markedet. En hensyntagen til, at de ældre varemærker har karakter af seriemærker, fører til en udvidelse af beskyttelsesområdet for de mærker, der hører til serien, når de betragtes hver især, og enhver form for abstrakt vurdering af forvekslingsrisikoen, der udelukkende hviler på, at der foreligger en række registreringer, hvis genstand er varemærker, der som i nærværende sag gentager det samme særprægede element, må derfor betragtes som udelukket, når mærkerne endvidere ikke har været genstand for en faktisk brug. Såfremt beviset for en sådan brug ikke føres, må den risiko for forveksling, der eventuelt opstår ved, at det ansøgte varemærke kommer på markedet, derfor bedømmes ved hjælp af en sammenligning af hvert af de ældre varemærker, taget hver især, med det ansøgte varemærke.

127 For det andet skal det ansøgte varemærke ikke alene ligne de varemærker, der hører til serien, men derudover fremvise træk, der kan sætte det i forbindelse med serien. Denne betingelse vil muligvis ikke være opfyldt i f.eks. det tilfælde, hvor de ældre serievaremærkers fælles element anvendes i det ansøgte varemærke med en placering, der er forskellig fra den, hvor det sædvanligvis befinder sig i de mærker, der hører til serien, eller med et andet semantisk indhold.

- 128 I den foreliggende sag må det konstateres, at i det mindste den første af de ovennævnte betingelser ikke er opfyldt. Som det blev anført af appelkammeret, og som det fremgår af sagens akter, er de eneste beviser, som sagsøgeren har fremlagt under indsigelsessagen, henvisninger til brugen af varemærket THE BRIDGE og, i et mindre omfang, af varemærket THE BRIDGE WAYFARER. Da disse to varemærker er de eneste ældre mærker, for hvilke sagsøgeren har bevist, at de er nærværende på markedet, er det med føje, at appelkammeret forkastede de argumenter, hvormed sagsøgeren ville støtte ret på den beskyttelse, der tilkommer »seriemærker«.
- 129 Det må i lyset af samtlige ovenstående bemærkninger konkluderes, at appelkammeret hverken begik fejl ved vurderingen eller retlige fejl, da det afviste, at der forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn.
- 130 Følgelig må anbringendet, der støttes på en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, ligeledes forkastes.
- 131 Harmoniseringskontoret må herefter frifindes i det hele.

Sagens omkostninger

- 132 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da

sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges sagsøgeren at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

- 1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**
- 2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 23. februar 2006.

E. Coulon

H. Legal

Justitssekretær

Afdelingsformand