

Sag T-194/03

Il Ponte Finanziaria SpA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »Bainbridge« — ældre nationale ord- og figurmærker samt tredimensionale varemærker, der indeholder ordbestanddelen »Bridge« — bevis for brug — brug under en anden form — »defensive« varemærker — varemærkefamilie«

Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 23. februar 2006 II - 450

Sammendrag af dom

1. *EF-varemærker — bemærkninger fra tredjemand og indsigelse — behandling af indsigelsen — bevis for brug af det ældre varemærke*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 15, stk. 1, art. 43, stk. 2 og 3, art. 50, stk. 1, litra a), og art. 56, stk. 2]

2. *EF-varemærker — bemærkninger fra tredjemand og indsigelse — behandling af indsigelsen — bevis for brug af det ældre varemærke*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 15, stk. 2, litra a)]
3. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]
4. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

1. Efter systemet i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker 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, artikel 50, stk. 1, litra a), artikel 43, stk. 2 og 3, og artikel 56, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at indehaveren af et varemærke har 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.

Det er rigtigt, at disse bestemmelser 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 bekesteligt 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 åbner mulighed for at indgive en varemærkeansøgning 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. Sådanne registreringer er 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.

(jf. præmis 43 og 46)

2. Artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker vedrører 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 den nævnte forordnings artikel 15, stk. 2, litra a), ikke indehaveren af et registreret varemærke hjemmel til 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

(jf. præmis 50)

3. For den italienske gennemsnitsforbruger er der ikke risiko for forveksling mellem på den ene side figurmærket, der indeholder ordbestanddelen »Bainbridge«, og som er søgt registreret som EF-varemærke for »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; para-

plyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer« og »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«, der henholdsvis henhører under klasse 18 og 25 i Nice-arrangementet, og på den anden side ordmærkerne FOOT-BRIDGE, OVER THE BRIDGE og THE BRIDGE, det komplekse varemærke, der indeholder ordbestanddelen »the bridge wayfarer«, og det tredimensionale varemærke, der gengiver betegnelsen »the bridge«, og som tidligere er registreret i Italien for varer af samme art henhørende under de samme klasser, uanset de ældre varemærkers høje grad af særpræg og den omstændighed, at de omhandlede varer er af samme art, i det omfang de omtvistede tegn ikke ligner hinanden i semantisk henseende, og 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. For så vidt angår den fonetiske lighed mellem de omtvistede tegn har denne 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.

(jf. præmis 101, 114 og 116)

4. 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.

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 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.

Risikoen for, at der antages at være en forbindelse, kan imidlertid kun påberåbes, såfremt to kumulative betingelser er opfyldt. 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 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.

(jf. præmis 123-127)