

Mål T-194/03

Il Ponte Finanziaria SpA

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**

”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärke innehållande ordet Bainbridge – Äldre nationella ord-, figur- och tredimensionella varumärken innehållande ordet Bridge – Bevis på användning – Användning i annan form – Defensivmärken – Varumärkesfamilj”

Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 23 februari 2006 . . . II - 450

Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Anmärkningar från tredje man samt invändningar — Prövning av invändning — Bevis på användning av det äldre varumärket (Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 15.1, 43.2 och 43.3, 50.1 a och 56.2)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Anmärkningar från tredje man samt invändningar — Prövning av invändning — Bevis på användning av det äldre varumärket*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 15.2 a)
3. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)
4. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

1. Enligt systematiken i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken utgör verklig användning av ett kännetecken i näringsverksamhet som beteckning för de varor eller tjänster för vilket det är registrerat ett nödvändigt villkor för att det skall ge innehavaren de exklusiva rättigheter som utgör det särskilda föremålet för varumärkesskyddet. I artiklarna 15.1, 50.1 a, 43.2, 43.3 och 56.2 i förordning nr 40/94 föreskrivs således att innehavaren av ett varumärke är skyldig att använda märket och är skyldig att, i ett förfarande angående en invändning eller en ansökan om upphävande eller ogiltighet, lägga fram bevis för att varumärket verkligen använts.

Visserligen föreskrivs i dessa bestämmelser ett undantag enligt vilket innehavaren av varumärket undslipper följderna av ett åsidosättande av dessa bestämmelser om det finns skäl原因

för att varumärket inte använts. Med begreppet skäl原因 grund i dessa bestämmelser skall emellertid förstås situationer där det föreligger hinder för användningen av varumärket eller situationer där användningen av varumärket i näringsverksamhet, med hänsyn tagen till samtliga omständigheter i fallet, skulle ha varit synnerligen betungande. Sådana hinder skulle kunna följa av en nationell bestämmelse som uppställer hinder för att marknadsföra de varor som varumärket betecknar, så att denna bestämmelse kan åberopas som skäl原因 grund för att varumärket inte använts. I motsats till detta kan en innehavare av ett nationellt varumärke som invänt mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke, för att undkomma kravet på bevisning enligt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, inte åberopa en nationell bestämmelse som tillåter registrering av varumärken som inte är avsedda att användas i näringsverksamhet på grund av sin enbart defensiva funktion till skydd för ett annat varumärke som utnyttjas i

näringsverksamhet. Sådana registreringar är inte förenliga med bestämmelserna om gemenskapsvarumärken i förordning nr 40/94 och det faktum att de godkänns på nationell nivå är inte en skälig grund i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i denna förordning för att inte ha använt ett nationellt äldre varumärke på vilket en invändning mot ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke grundats.

(se punkterna 43 och 46)

2. Artikel 15.2 a i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken avser nämligen situationen att ett registrerat varumärke, nationellt eller gemenskapsvarumärke, används i handeln i en form som i blott liten utsträckning skiljer sig från den i vilken registrering skett. Syftet med denna bestämmelse, enligt vilken det inte är nödvändigt att det föreligger en absolut likhet mellan den form i vilken varumärket används och den i vilken det är registrerat, är att möjliggöra för innehavaren av varumärket att i dess kommersiella användning ge kännetecknet varierande former som inte förändrar dess egenartade karaktär, för att bättre kunna anpassa sig till kommersiella krav och till de krav som marknadsföringen av de aktuella varorna eller tjänsterna ställer. I enlighet med dess syfte skall denna bestämmelses tillämpningsområde begränsas till situationer i vilka ett kännetecken som faktiskt används av innehavaren av ett varu-

märke som beteckning för de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat utgör den form i vilken samma varumärke utnyttjas kommersiellt. I sådana situationer, när det kännetecken som används kommersiellt endast försumbart skiljer sig från den form i vilken det är registrerat på så sätt att de två kännetecknen vid en helhetsbedömning kan anses motsvara varandra, föreskrivs i den ovannämnda bestämmelsen att skyldigheten att använda det registrerade varumärket kan uppfyllas genom att bevis om användning inges beträffande den form av kännetecknet som använts i handeln. Däremot innebär artikel 15.2 a i nämnda förordning inte att innehavaren av ett registrerat varumärke kan undandra sig skyldigheten att använda detta varumärke genom att åberopa användningen av ett liknande varumärke som är föremål för en separat registrering.

(se punkt 50)

3. Det finns inte någon risk för att genomsnittskonsumenten i Italien förväxlar, å ena sidan, ett figurmärke innehållande orddelen Bainbridge, för vilket registrering som gemenskapsvarumärke söks avseende "Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och prome-

nadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror” och ”Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader”, som ingår i klasserna 18 respektive 25 i Niceöverenskommelsen, med, å andra sidan, ordmärkena FOOT-BRIDGE, OVER THE BRIDGE och THE BRIDGE, det sammansatta varumärket med orddelen the bridge wayfarer och det tredimensionella varumärket på vilket återges orden the bridge, vilka sedan tidigare är registrerade i Italien för identiska varor i samma klasser. Förväxlingsrisk saknas trots de äldre varumärkenas starka särskiljningsförmåga och likheten mellan varorna i fråga, eftersom de omtvistade kännetecknen inte liknar varandra i semantiskt hänseende och de vid en jämförelse på det visuella planet uppvisar så stora olikheter mellan sig att det enda gemensamma inslaget, sekvensen av sex bokstäver som utgör ordet bridge, inte räcker för att det skall anses finnas en visuell likhet vid bedömningen av förväxlingsrisken, i beaktande av det helhetsintryck som varumärkena ger. Graden av fonetisk likhet mellan de omtvistade varumärkena har mindre betydelse om varorna saluförs på ett sådant sätt att de personer som utgör omsättningskretsen vid köpet vanligtvis uppfattar varornas varumärke visuellt.

4. När en invändning mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke grundar sig på flera äldre varumärken och dessa uppvisar utmärkande drag som gör att de kan anses tillhöra samma familj eller en serie, vilket särskilt kan vara fallet då de återger samma särskiljande del, i sin helhet, med tillägg av ett grafiskt inslag eller av ett ordinslag som skiljer dessa åt, eller när varumärkena kännetecknas av att de innehåller samma prefix eller suffix som det ursprungliga varumärket, utgör detta en relevant omständighet i bedömningen av om det finns en förväxlingsrisk.

I sådana fall kan nämligen en förväxlingsrisk uppkomma genom att det sökta varumärket associeras med de äldre varumärken som ingår i serien. Detta kan vara fallet när det sökta varumärket uppvisar sådana likheter med de senare att konsumenterna kan komma att tro att de tillhör samma serie och följaktligen att de varor det beskriver har samma kommersiella ursprung som de som omfattas av de äldre varumärkena eller är besläktade med dessa. En sådan förväxlingsrisk mellan det sökta varumärket och den äldre varumärkesserien som kan leda till förväxling av det kommersiella ursprunget hos de varor som de omtvistade kännetecknen betecknar kan förekomma även när jämförelsen mellan det sökta varumärket och de äldre varumärkena vart och ett för sig inte visar en direkt förväxlingsrisk. I ett sådant fall följer inte risken att konsumenterna kan missta sig beträffande det kommersiella ursprunget hos de aktuella varorna eller tjänsterna av att

(se punkterna 101, 114 och 116)

dessas förväxlar det sökta varumärket med ett av de äldre varumärkena utan av att de kan tro att det sökta varumärket tillhör samma serie.

Associationsrisken kan emellertid endast åberopas om två villkor samtidigt är uppfyllda. För det första skall innehavaren av en serie äldre varumärken tillhandahålla bevis om användningen av alla varumärken i serien eller i varje fall om tillräckligt många av dem för att de skall anses utgöra en serie. För det andra

skall det sökta varumärket inte endast likna varumärkena i serien utan även uppvisa sådana egenskaper att det kan antas tillhöra samma serie. Så kan inte anses vara fallet när exempelvis den gemensamma beståndsdel i de äldre varumärkena i serien används med en annan placering än den som den vanligen har i serien, eller med en annan semantisk innebörd, i det sökta varumärket.

(se punkterna 123–127)