

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

1. marts 2005 *

I sag T-169/03,

Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved P. Bullock 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 ved Retten:

Sissi Rossi Srl, Castenaso di Villanova, Bologna (Italien), ved avocats S. Vereca, M. Bosshard og K. Muraro,

* Processprog: italiensk.

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 28. februar 2003 af Første Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 569/2002-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Calzaturificio Rossi SpA og Sissi Rossi Srl,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J. Pirrung, og dommerne A.W.H. Meij og S. Papasavvas,

justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 12. maj 2003,

under henvisning til svarskriftet fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 12. september 2003,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 11. september 2003,

og efter retsmødet den 14. september 2004,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

- 1 Den 1. juni 1998 indgav intervenienten en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.
- 2 Varemærket, som ansøgte registreret, var ordmærket SISSI ROSSI.
- 3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører bl.a. under klasse 18 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer«.
- 4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 12/1999 den 22. februar 1999.

- 5 Den 21. maj 1999 rejste selskabet Calzaturificio Rossi SpA i henhold til artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke for varerne »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker«.

- 6 De varemærker, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, er ordmærket MISS ROSSI, registreret i Italien den 11. november 1991 (nr. 553 016), og det internationale varemærke MISS ROSSI, registreret samme dag med virkning i Frankrig (nr. 577 643). De varer, der er omfattet af disse ældre varemærker, er »fodtøj« i klasse 25 i Nice-arrangementet.

- 7 På intervenientens anmodning fremlagde selskabet Calzaturificio Rossi SpA bevis for, at der var gjort reel brug af de ældre varemærker i løbet af de fem år, der var gået forud for offentliggørelsen af det omtvistede varemærke.

- 8 Som følge af selskabet Calzaturificio Rossi SpA's fusion ved overtagelse, der er bekræftet ved notarialdokument af 22. november 2000, er sagsøgeren — nu kendt under navnet Sergio Rossi SpA — blevet indehaver af de ældre varemærker.

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

- 10 Den 28. juni 2002 indgav intervenienten en klage til Harmoniseringskontoret over Indsigelsesafdelingens afgørelse.
- 11 Ved afgørelse af 28. februar 2003 (herefter »den anfægtede afgørelse«) annullerede Første Appellkammer ved Harmoniseringskontoret Indsigelsesafdelingens afgørelse og forkastede indsigelsen. Appellkammeret fandt i det væsentligste, at ligheden mellem de omhandlede tegn var ringe. Efter en sammenlignende undersøgelse af de omhandlede varers distributionskanaler, anvendelse og karakter konkluderede appellkammeret desuden, at forskellene mellem varerne var langt mere udprægede end deres få fælles punkter. Appellkammeret efterprøvede og imødegik bl.a. påstanden om, at varerne »damesko« og »dametasker« var af lignende art som følge af et komplementærforhold. Følgelig var der ifølge appellkammeret ikke risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Parternes påstande

- 12 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

- Det fastslås, at der er risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker, og den anfægtede afgørelse annulleres.

- Subsidiært fastslås det, at de omhandlede varemærker er »uforenelige« med hinanden for så vidt angår »dametasker« og »damesko«, og det fastslås, at disse varer er af lignende art.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

- 13 Sagsøgeren har i skrivelse af 12. februar 2004 præciseret, at selskabet principalt påstod fuldstændig annullation af den anfægtede afgørelse og subsidiært delvis annullation af afgørelsen, for så vidt som det heri blev fastslået, at der ikke var risiko for forveksling mellem varemærkerne for varerne »dametasker« og »damesko«.

- 14 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

De beviser, der er fremlagt for første gang for Retten

- 15 Sagsøgeren har til støtte for sin påstand om, at damesko og dametasker er varer af lignende art, fremlagt et vist antal dokumenter, herunder avisartikler, reklamer og fotografier, som bl.a. stammer fra hjemmesider på internettet, der viser damesko eller dametasker. Intervenienten har fremlagt uddrag fra hjemmesider på internettet til støtte for, at de argumenter og beviser, som sagsøgeren har indgivet, afvises. Ingen af disse dokumenter har været fremlagt under den administrative sagsbehandling ved Harmoniseringskontoret.

Parternes argumenter

- 16 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at de beviser, som sagsøgeren har fremlagt for første gang for Retten, ikke kan tillades i sagen.
- 17 Under retsmødet har sagsøgeren heroverfor anført, at disse beviser bør tillades, da appelkammeret har tilsidesat selskabets ret til at blive hørt. Således fandt Indsigelsesafdelingen, at de varer, der er omfattet af varemærkerne, var af lignende art. Følgelig skulle appelkammeret — eftersom det havde til hensigt at annullere Indsigelsesafdelingens afgørelse med den begrundelse, at de omhandlede varer ikke var af lignende art — have oplyst sagsøgeren herom og have givet selskabet lejlighed til at tage stilling hertil og bedømme, hvorvidt det ville være nyttigt at fremlægge yderligere beviser. Sagsøgeren har anført, at den omstændighed, at appelkammeret har tilsidesat selskabets ret til at blive hørt, begrundes, at den anfægtede afgørelse annulleres. De beviser, der er fremlagt i stævningen, kan derfor under alle omstændigheder tillades i sagen.
- 18 Hverken Harmoniseringskontoret eller sagsøgeren har udtalt sig om, hvorvidt de dokumenter, der er fremlagt af intervenienten, kan indgå i sagen.

Rettens bemærkninger

- 19 Indledningsvis bemærkes, at for så vidt som sagsøgerens bemærkninger under retsmødet skal forstås således, at selskabet herefter gør et anbringende gældende om tilsidesættelse af den ret til at blive hørt, der er knæsat ved artikel 73, andet punktum, i forordning nr. 40/94, skal dette anbringende afvises.

- 20 I henhold til artikel 48, stk. 2, første afsnit, i Rettens procesreglement må der således ikke fremsættes nye anbringender under sagens behandling, medmindre de støttes på retlige eller faktiske omstændigheder, som er kommet frem under retsforhandlingerne.
- 21 Retten kan for det første konstatere, at sagsøgeren ikke i stævningen har kritiseret appelkammeret for at have tilsidesat artikel 73, andet punktum, i forordning nr. 40/94.
- 22 Dernæst bemærkes, at det forhold, at sagsøgeren ikke er blevet underrettet af appelkammeret om, at det havde til hensigt at annullere Indsigelsesafdelingens afgørelse med den begrundelse, at de varer, der er omfattet af varemærkerne, ikke var af lignende art, allerede forelå og var kendt af sagsøgeren på tidspunktet for dennes indgivelse af stævningen til Rettens Justitskontor, og kan således ikke udgøre en ny retlig eller faktisk omstændighed i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i procesreglementets artikel 48, stk. 2, første afsnit.
- 23 I det omfang argumentet om appelkammerets tilsidesættelse af sagsøgerens ret til at blive hørt har til formål at støtte påstanden om, at de beviser, der er fremlagt af sagsøgeren, kan antages til behandling i sagen, er dette argument irrelevant.
- 24 I denne henseende bemærkes, at den sag, der er indbragt for Retten i medfør af artikel 63 i forordning nr. 40/94, i henhold til fast retspraksis har til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser fra Harmoniseringskontorets appelkamre (Rettens dom af 12.12.2002, sag T-247/01, eCopy mod KHIM (ECOPY), Sml. II, s. 5301, præmis 49, af 6.3.2003, sag T-128/01, DaimlerChrysler mod KHIM (kølgeritter), Sml. II, s. 701, præmis 18, og af 13.7.2004, sag T-115/03, Samar mod KHIM — Grotto (GAS STATION), Sml. II, s. 2939, præmis 13).

- 25 De faktiske omstændigheder, der er gjort gældende for Retten uden tidligere at være forelagt Harmoniseringskontorets instanser, kan kun påvirke lovligheden af en sådan afgørelse, såfremt Harmoniseringskontoret ex officio burde have taget disse omstændigheder i betragtning (ECOPY-dommen, præmis 46, og GAS STATION-dommen, præmis 13). Således følger det af artikel 74, stk. 1 in fine, i forordning nr. 40/94, at Harmoniseringskontoret i sager vedrørende relative registreringshindringer begrænser sig til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger, og Harmoniseringskontoret er ikke forpligtet til ex officio at tage hensyn til kendsgerninger, som ikke er fremført af parterne. Følgelig kan sådanne kendsgerninger ikke påvirke lovligheden af appelkammerets afgørelse (GAS STATION-dommen, præmis 13).
- 26 Såfremt sagsøgeren er af den opfattelse, at appelkammeret i strid med artikel 73, andet punktum, i forordning nr. 40/94 har frataget selskabet muligheden for i rette tid at fremlægge de omhandlede beviser under den administrative sagsbehandling, skulle sagsøgeren have gjort et sådant anbringende gældende til støtte for sin påstand om annullation af den anfægtede afgørelse. Appelkammerets tilsidesættelse af sagsøgerens ret til at blive hørt kan derimod ikke føre til, at Retten foretager en bedømmelse af kendsgerninger og beviser, der ikke tidligere har været forelagt Harmoniseringskontorets instanser, i det mindste for så vidt som Harmoniseringskontoret ikke ex officio skulle have taget hensyn hertil.
- 27 Hvad angår de dokumenter, der er fremlagt af intervenienten, finder tilsvarende overvejelser som dem, der er anført i præmis 24 og 25 ovenfor, anvendelse. I det omfang dokumenterne ikke har været forelagt Harmoniseringskontorets instanser, kan de hverken så tvivl om lovligheden af den anfægtede afgørelse eller efterfølgende begrunde den.
- 28 Det følger heraf, at der ikke vil blive taget hensyn til de beviser, der er fremlagt af sagsøgeren og af intervenienten som bilag til deres processkrifter.

Henvisningen til samtlige akter i sagen for Harmoniseringskontoret

- 29 Såvel sagsøgeren som intervenienten har i deres respektive processkrifter henvist til alle de anbringender og argumenter, som blev fremsat under den administrative sagsbehandling.
- 30 I henhold til artikel 21 i Domstolens statut og procesreglementets artikel 44, stk. 1, litra c), skal stævningen indeholde en kort fremstilling af søgsmålsgrundene. Ifølge retspraksis skal denne fremstilling være så klar og præcis, at sagsøgte får mulighed for at tilrettelægge sit forsvar og Retten for at gennemføre den retslige efterprøvelse, i givet fald uden at måtte indhente yderligere oplysninger. Retten har desuden fastslået, at selv om selve stævningen kan støttes på henvisninger til bestemte afsnit i dokumenter, der vedlægges som bilag til stævningen, kan en generel henvisning til andre dokumenter, selv om de er bilagt stævningen, ikke afhjælpe, at der mangler væsentlige oplysninger i stævningen, og at det ikke påhviler Retten at træde i stedet for parterne ved søgning efter de relevante oplysninger i bilagene (jf. Rettens dom af 21.3.2002, sag T-231/99, Joynson mod Kommissionen, Sml. II, s. 2085 (stadfæstet ved Domstolens kendelse af 10.12.2003, sag C-204/02 P, Joynson mod Kommissionen, Sml. I, s. 14763), præmis 154, og Rettens kendelse af 29.11.1993, sag T-56/92, Koelman mod Kommissionen, Sml. II, s. 1267, præmis 21 og 23 samt den deri nævnte retspraksis). Denne retspraksis gælder i henhold til procesreglementets artikel 46, der i overensstemmelse med reglementets artikel 135, stk. 1, andet afsnit, finder anvendelse på sager vedrørende intellektuel ejendomsret, også for svarskriftet, som i en indsigelsessag for appelkammeret er indgivet af den anden part, der intervenerer i sagen for Retten (Rettens dom af 13.7.2004, sag T-115/02, AVEX mod KHIM — Ahlers (a), Sml. II, s. 2907, præmis 11).
- 31 Det følger heraf, at stævningen og svarskriftet, for så vidt de henviser til dokumenter, der er indleveret til Harmoniseringskontoret af henholdsvis sagsøgeren og intervenienten, skal afvises, i det omfang den generelle henvisning, de indeholder, ikke kan knyttes til de anbringender og argumenter, der er gjort gældende og udviklet i henholdsvis stævningen og svarskriftet.

Den principale påstand om annullation af den anfægtede afgørelse i dens helhed, og den subsidiære påstand om delvis annullation af den anfægtede afgørelse

Parternes argumenter

- 32 Sagsøgeren har som eneste anbringende til støtte for søgsmålet anført, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er tilsidesat.

— Den tilsigtede kundekreds

- 33 Sagsøgeren og Harmoniseringskontoret har anført, at gennemsnitsforbrugeren af de omhandlede varer er franske og italienske kvindelige forbrugere. Intervenienten er af den opfattelse, at det relevante område for sammenligningen af varemærkerne alene er det franske område.

— Varenes lighed

- 34 Hvad angår varenes lighed har sagsøgeren anført, at varer som »damesko«, der er beskyttet af de ældre varemærker, og de varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen som »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kuffertter og rejsetasker«, og frem for alt »dametasker«, er af lignende art.

- 35 Sagsøgeren har understreget, at såvel sko som håndtasker har en æstetisk og dekorativ funktion i kvindens påklædning. Varerne »damesko« og »dametasker« er af samme karakter, for så vidt som de ofte fremstilles af de samme materialer. Desuden er de endelige forbrugere af disse varer og varernes distributionskanaler identiske. I de italienske og franske kvindelige forbrugeres øjne udgør tasken og skoene en helhed. Sagsøgeren udleder heraf, at der er en sådan komplettering mellem disse varer, at de skal anses for at være af lignende art. Sagsøgeren har under retsmødet præciseret, at Harmoniseringskontoret også har tilsluttet sig dette synspunkt i dets retningslinjer vedrørende indsigelsessager af 10. maj 2004.
- 36 Hvad angår varernes lighed er Harmoniseringskontoret enig i appelkammerets vurdering, hvorefter »damesko« og varerne »læder og læderimitationer; skind og huder; kuffertter og rejsetasker« ikke er af lignende art.
- 37 Harmoniseringskontoret har imidlertid anført, at i henhold til en praksis, som Indsigelsesafdelingen har indført, bliver på den ene side »beklædningsgenstande« og »fodtøj« og på den anden side »varer af læder og læderimitationer og tasker«, og navnlig »håndtasker«, anset for at være kompletterende. Harmoniseringskontoret har som eksempel henvist til Indsigelsesafdelingens afgørelse nr. 1440/2000 af 30. juni 2000 (Local Boy'z mod WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft) og nr. 2008/2000 af 9. august 2000 (T.J. Hughes mod TJ Investments). Harmoniseringskontoret har gjort opmærksom på, at det i retningslinjerne vedrørende indsigelsessager, nævnt i præmis 35 ovenfor, bl.a. er præciseret i del 2, kapitel 2, punkt 2.6.2, at »håndtasker«, »fodtøj« og »beklædningsgenstande« er kompletterende varer i forbrugernes bevidsthed. Harmoniseringskontoret har som svar på et spørgsmål stillet af Retten under retsmødet tilføjet, at dette punkt ikke var blevet gjort til genstand for samstemmende kritik fra de kompetente nationale varemærkemyndigheders side ved de rådslagninger, der gik forud for Harmoniseringskontorets vedtagelse af de nævnte retningslinjer, for havde dette været tilfældet, ville Harmoniseringskontoret normalt ikke have fastholdt det punkt, der blev kritiseret.
- 38 Intervenienten har anført, at de varer, der er omfattet af de omhandlede varemærker, ikke er af lignende art. I denne henseende har intervenienten først gjort opmærksom på, at sagsøgeren ikke har fremført noget modargument til appelkammerets

konstatering af, at »damesko« og de varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen, bortset fra »dametasker«, ikke er af lignende art. Dernæst har intervenienten anført, at alene den omstændighed, at forbrugeren stræber efter, at skoene hører sammen med tasken, ikke er tilstrækkelig til at fastslå, at varerne er af lignende art.

— Ligheden mellem tegnene

- 39 Sagsøgeren har anført, at graden af lighed mellem tegnene skal betegnes som »væsentlig og på ingen måde spinkel«. Sagsøgeren har under retsmødet understreget, at den udbredte karakter af navnet »Rossi« ikke udelukker, at navnet har fornødent særpræg i forhold til de varer, der er omfattet af varemærket MISS ROSSI.
- 40 Harmoniseringskontoret har tiltrådt appelkammerets konklusion om, at graden af lighed mellem tegnene er lav.
- 41 Intervenienten har bestridt appelkammerets konklusion om, at tegnene MISS ROSSI og SISSI ROSSI ligner hinanden. Selskabet har i den forbindelse præciseret, at de ældre varemærker ikke har et stærkt særpræg. Da sagsøgeren ikke har bestridt, at efternavnet »Rossi« er et meget udbredt navn, skal analysen af tegnene koncentrere sig om det første ord af de respektive tegn (»miss« og »Sissi«). De første ord er ifølge intervenienten tilstrækkeligt forskellige til at afvise, at der er lighed mellem de omhandlede tegn. Selskabet har tilføjet, at ordene har et forskelligt begrebsmæssigt indhold, hvilket kan være tilstrækkeligt til at adskille dem fra hinanden (Rettens dom af 14.10.2003, sag T-292/01, Phillips-Van Heusen mod KHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Sml. II, s. 4335, præmis 54, og af 22.6.2004, sag T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Sml. II, s. 1739, præmis 56).

— Risiko for forveksling

- 42 Sagsøgeren har gjort gældende, at der er en risiko for, at der antages at være en forbindelse
- 43 Harmoniseringskontoret har anført, at dette argument er irrelevant.

Rettens bemærkninger

- 44 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 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, som de to varemærker omfatter, er af samme eller lignende art.

— Tvistens rækkevidde

- 45 Indledningsvis bemærkes, at det fremgår af stævningen — navnlig af påstandens første punkt — samt af sagsøgerens mundtlige indlæg, at sagsøgeren er af den opfattelse, at alle de varer, der er omfattet af indsigelsen, og de »damesko«, der er omfattet af de ældre varemærker, er af lignende art.

46 Det må imidlertid konstateres, at som intervenienten med rette har påpeget, vedrører den i stævningen anførte argumentation udelukkende »dametasker« og »damesko«. I mangel af ethvert argument, der anfægter appelkammerets konklusion om, at varerne »læder og læderimitationer; skind og huder; kufferter og rejsetasker« og varerne »damesko« ikke er af lignende art, er det unødvendigt, at Retten foretager en prøvelse af den påståede lighed mellem de nævnte varer. Desuden kan den generelle henvisning til alle de bemærkninger, sagsøgeren fremsatte under sagen for Harmoniseringskontoret, ikke afhjælpe, at der mangler argumentation i stævningen (jf. præmis 31 ovenfor). Endelig var det først under retsmødet og således for sent, at sagsøgeren gjorde gældende, at alle disse varer havde de samme distributionskanaler og blev fremstillet af de samme materialer.

47 Hvad angår de ældre varemærker er appelkammerets konklusion om, at de ældre varemærker i henhold til artikel 43, stk. 2, sidste punktum, og artikel 43, stk. 3, i forordning nr. 40/94 måtte anses for alene at være registreret for »damesko«, ikke blevet draget i tvivl.

48 Det følger af ovenstående præmisser, at den principale påstand om annullation af den anfægtede afgørelse i dens helhed skal afvises, og at der alene skal ske en prøvelse af den subsidiære påstand om delvis annullation af den anfægtede afgørelse. Det skal derfor alene undersøges, om der er en lighed mellem på den ene side varerne »dametasker«, der udgør en del af »varer fremstillet af læder og af læderimitationer og ikke indeholdt i andre klasser«, som henhører under klasse 18 og er omfattet af EF-varemærkeansøgningen, og på den anden side »damesko«, der henhører under klasse 25 og er omfattet af de ældre varemærker.

— Den tilsigtede kundekreds

- 49 Da »damesko« og »dametasker« er varer, der må betegnes som dagligvarer og som bestemt til en kvindelig kundekreds, er den tilsigtede kundekreds i det væsentligste sammensat af kvindelige gennemsnitsforbrugere.
- 50 Da de ældre varemærker er beskyttede i Frankrig og Italien, består den omhandlede kundekreds i princippet af franske og italienske forbrugere.
- 51 Intervenienten har imidlertid gjort gældende, at det relevante område for den foreliggende tvist er begrænset til Frankrig.
- 52 I denne henseende bemærkes, at det alene er såfremt den franske forbruger havde en anden opfattelse end den italienske forbruger, at det ville være nødvendigt for Retten at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt det område, som tvisten vedrører, omfatter eller udelukker Italien. Retten har imidlertid bemærket, at ingen af tvistens parter har sondret mellem den måde, hvorpå varerne opfattes af den franske kundekreds, og den italienske kundekreds' opfattelse af de samme varer. Følgelig skal ligheden mellem varerne i de nævnte forbrugeres opfattelse undersøges, uden at det er nødvendigt at foretage en sondring. Hvad angår ligheden mellem tegnene vil denne — hvis der behov herfor — blive bedømt i forhold til de franske og italienske forbrugeres opfattelse heraf.

— Vareernes lighed

- 53 Det følger af ordlyden af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at en risiko for forveksling i denne bestemmelses forstand forudsætter, at de omfattede varer

eller tjenesteydelser er identiske eller ligner hinanden. Følgelig er det også i det tilfælde, hvor det ansøgte tegn ligner et varemærke med et særlig stærkt særpræg, fortsat nødvendigt at godtgøre ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker (jf. analogt Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 22).

- 54 Med henblik på vurderingen af ligheden mellem de omhandlede varer skal der tages hensyn til alle relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem de omhandlede varer, idet disse faktorer navnlig omfatter deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller kompletterer hinanden (jf. for så vidt angår anvendelsen af Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) Canon-dommen, præmis 23, og for så vidt angår anvendelsen af forordning nr. 40/94 Rettens dom af 4.11.2003, sag T-85/02, Díaz mod KHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), Sml. II, s. 4835, præmis 32).
- 55 I den foreliggende sag skal det indledningsvis bemærkes, at der ved vurderingen af, om varerne ligner hinanden, kan tages hensyn til den omstændighed, at de omhandlede varer ofte fremstilles af de samme grundmaterialer, nemlig læder eller kunstlæder. Under hensyntagen til de mange forskellige varer, der kan fremstilles af læder eller kunstlæder, er denne faktor imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til at godtgøre, at varerne ligner hinanden.
- 56 Med hensyn til de endelige forbrugere, som de omhandlede varer er bestemt til, skal det præciseres, at denne faktor ikke er opregnet blandt de relevante faktorer, der udtrykkeligt er omhandlet i Canon-dommens præmis 23, idet Domstolen ikke nævner »endelige forbrugere«, men varernes anvendelsesformål (»Verwendungszweck«). Under alle omstændigheder har appelkammeret med rette anført i den anfægtede afgørelses punkt 36, at den relevante kundekreds ikke var specialiseret, men potentielt bestod af alle franske og italienske kvindelige forbrugere. Under disse

omstændigheder kan identiteten af de endelige forbrugere af varerne ikke udgøre en væsentlig faktor ved vurderingen af, om varerne ligner hinanden.

- 57 Med hensyn til varernes anvendelsesformål har appelkammeret med rette anført, at dette er forskelligt, da sko tjener til at beklæde fødderne og tasker til at transportere genstande. Det følger heraf, at varerne ikke er substituerbare og følgelig ikke er i et konkurrenceforhold.
- 58 Sagsøgerens argument om, at varernes primære funktioner, der er beskrevet i den foregående præmis, indtager en sekundær plads i forhold til varernes æstetiske funktion i kvindens påklædning, og om, at dametasker og damesko er luksusvarer, er efter Rettens opfattelse ikke overbevisende. For det første bemærkes, at selv om det er rigtigt, at mange varer bl.a. i beklædnings- og modesektoren på en gang kan opfylde deres primære funktion og en æstetisk funktion, kan denne omstændighed ikke i sig selv lede forbrugeren til at antage, at de nævnte varer hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder. Der er tale om et kriterium, der er for generelt til at kunne fastslå, at der er lighed mellem varerne. For det andet er damesko og dametasker ikke udelukkende luksusvarer, hvis dekorative funktion er større end deres primære funktion, som hvad angår sko består i at beklæde fødderne, og hvad angår tasker består i at transportere genstande.
- 59 Sagsøgeren har desuden anført, at »damesko« og »dametasker« er kompletterende varer og derfor af lignende art.
- 60 Ifølge Harmoniseringskontorets definition i punkt 2.6.1. i del 2, kapitel 2, i de retningslinjer vedrørende indsigelsessager, der er nævnt i præmis 35 ovenfor, er kompletterende varer dem, hvorimellem der er en tæt forbindelse i den forstand, at

den ene er uundværlig eller vigtig for brugen af den anden, således at forbrugerne kan antage, at ansvaret for fremstillingen af de to varer påhviler den samme virksomhed.

- 61 I den foreliggende sag har sagsøgeren ikke godtgjort, at der foreligger et sådant funktionelt komplementærforhold mellem de omhandlede varer. Som det fremgår af punkt 2.6.2. i del 2, kapitel 2, i de i præmis 35 ovenfor omtalte retningslinjer, synes Harmoniseringskontoret på sin side at anerkende en æstetisk og derfor subjektiv komplettering, der er bestemt af forbrugernes vaner eller præferencer, som kan være skabt i kraft af producenternes markedsføringsfremstød eller blot er modefænomener.
- 62 Det bemærkes imidlertid, at sagsøgeren ikke under sagen for Harmoniseringskontorets instanser og heller ikke for Retten har påvist, at denne æstetiske eller subjektive komplettering har nået stadiet for et reelt æstetisk »behov« i den forstand, at forbrugerne ville finde det usædvanligt eller upassende at bære en taske, der ikke passede perfekt sammen med deres sko. Retten finder først og fremmest, at en stræben efter en vis æstetisk harmoni i påklædningen er et fællestræk for hele mode- og beklædningssektoren, og er en faktor, der er for generel til i sig selv at kunne berettigg den konklusion, at alle de omhandlede varer er kompletterende og som følge heraf af lignende art. Retten bemærker desuden, at de faktiske omstændigheder og beviser, som sagsøgeren har fremlagt for første gang for Retten, ikke i denne sag kan rejse tvivl om lovligheden af den anfægtede afgørelse, således som det fremgår af præmis 19 ff. ovenfor.
- 63 Desuden er den omstændighed, at forbrugerne betragter en vare som et supplement eller et tilbehør til en anden, ikke tilstrækkelig til, at de vil kunne antage, at disse varer har den samme handelsmæssige oprindelse. Hertil kræves yderligere, at forbrugerne anser det for sædvanligt, at disse varer bliver markedsført under det

samme varemærke, hvilket normalt forudsætter, at en stor del af de respektive fabrikanter eller distributører af disse varer er de samme.

- 64 Appellammeret har ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt fabrikanterne af damesko generelt set ligeledes fremstiller dametasker. Imidlertid har sagsøgeren ikke under sagen for Harmoniseringskontorets instanser fremført nærmere faktiske omstændigheder eller støttet sig på beviser, der giver mulighed for at fastslå, at fabrikanterne af sko og tasker sædvanligvis er de samme efter den berørte kundekreds' opfattelse. Sagsøgeren har blot generelt hævdet, at de producenter, der markedsfører disse varer, kan være de samme. Desuden er det såvel i retningslinjerne vedrørende indsigelsessager som i de to afgørelser truffet af Indsigelsesafdelingen, der er nævnt i præmis 37 ovenfor, anerkendt, at det traditionelt set ikke er almindeligt, at håndtasker og sko bliver distribueret af de samme fabrikanter eller af fabrikanter, der har forbindelse med hinanden. Under sådanne omstændigheder kan dette aspekt ikke ændre noget ved resultatet af den helhedsvurdering af risikoen for forveksling, som appellammeret har foretaget.
- 65 Hvad dernæst angår distributionskanalerne har appellammeret med rette anført, de omhandlede varer af og til — men ikke altid og ikke nødvendigvis — blev markedsført i de samme forretninger. Appellammeret har ligeledes anerkendt, at selv om denne omstændighed faktisk udgør et lighedspunkt mellem de omhandlede varer, er den ikke tilstrækkelig til af den grund at se bort fra de forskelle, der er mellem varerne.
- 66 Sagsøgeren har hverken godtgjort, at de omhandlede varer normalt sælges de samme steder, eller at forbrugerne nødvendigvis forventer ikke alene at finde sko i skoforretningerne, men også et stort udvalg af dametasker, og omvendt. Sagsøgeren har heller ikke påvist, at forbrugerne generelt forventer, at skofabrikanterne ligeledes markedsfører tasker under det samme varemærke, og omvendt.

67 Under disse omstændigheder skal appelkammerets konklusion om, at forskellene mellem varerne er større end lighederne, tiltrædes.

68 Som det fremgår af præmis 55 og 65 ovenfor, har varerne imidlertid også visse fælles punkter, bl.a. derved, at de af og til markedsføres på de samme salgssteder. Dermed udelukker de konstaterede forskelle mellem de omhandlede varer ikke i sig selv muligheden for en risiko for forveksling, bl.a. i det tilfælde, hvor det ansøgte tegn ligner et ældre varemærke med et særlig stærkt særpræg (jf. præmis 53 ovenfor).

— Ligheden mellem tegnene

69 Det følger af fast retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de omhandlede tegns visuelle, lydlige 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 (jf. BASS-dommen, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis). I det foreliggende tilfælde skal vurderingen foretages i forhold til de italienske og franske forbrugeres opfattelse (jf. præmis 49-52 ovenfor).

70 På det visuelle plan er de omhandlede tegns andet ord, nemlig ordet »Rossi«, identisk. De første ord (»Sissi« og »miss«) har fælles bestanddele, nemlig de tre bogstaver »iss«. Ordet »Sissi« i det ansøgte tegn er til gengæld længere end ordet »miss«, da sidstnævnte alene har fire bogstaver i stedet for det ansøgte tegns fem bogstaver. Begyndelsesbogstaverne »s« og »m« og de sidste bogstaver »i« og »s« er forskellige på det visuelle plan.

- 71 På det lydige plan har appelkammeret med føje anført, at de omhandlede tegn begge var karakteriseret ved de to trykstærke »s'er« og ved, at alene vokalen »i« var benyttet. Appelkammeret har ligeledes og med rette anført, at de to ord har et forskelligt antal stavelser, og at trykket på fransk — i modsætning til på italiensk — ligger på den sidste stavelse.
- 72 På det begrebsmæssige plan er det med rette, at appelkammeret har anført, at de italienske og franske forbrugere opfatter ordet »Rossi« som et efternavn af italiensk oprindelse. Parterne er ligeledes enige om, at ordet »Sissi« vil blive antaget for at være en kvindes fornavn. Desuden er det ubestridt, at de relevante forbrugere forstår ordet »miss« i betydningen »frøken« på engelsk. Sagsøgeren har imidlertid med rette anført, at såvel tegnet »MISS ROSSI« som tegnet »SISSI ROSSI« leder tanken hen på en kvinde, der har efternavnet »Rossi«. Der er dog en begrebsmæssig forskel mellem ordet »miss« (»frøken«) og et bestemt fornavn, som »Sissi«.
- 73 Da tegnene følgelig har visse ligheder, men også bestanddele, der er forskellige, afhænger graden af lighed af spørgsmålet om, hvorvidt den fælles bestanddel, dvs. ordet »Rossi«, er den bestanddel af tegnet, der har særpræg og dominans.
- 74 Hertil bemærker Retten indledningsvis, at ordet »Rossi« står på andenpladsen i de omhandlede tegn, og at ordet på ingen måde er fremhævet i de nævnte tegn.
- 75 Dernæst bemærkes, at sagsøgeren ikke har gjort gældende, at ordet »Rossi« er tegnets dominerende bestanddel, men at selskabet alene har kritiseret appelkammeret for med urette at have fastslået, at ordene »Sissi« og »miss« var de dominerende bestanddele i helhedsindtrykket af de respektive varemærker.

76 Selv om det antages, at ordet »miss« i de ældre varemærker og ordet »Sissi« i det ansøgte tegn ikke er tegnenes dominerende bestanddele, men at ordene har samme indflydelse som ordet »Rossi«, er de forskelle, der er omtalt i præmis 70-72 ovenfor, imidlertid tilstrækkelige til at tilbagevise sagsøgerens påstand om, at ligheden mellem tegnene skal betegnes som væsentlig. Der er højst tale om en gennemsnitlig grad af lighed, hvis ikke om en svag lighed.

— Risikoen for forveksling

77 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. Med hensyn til varernes handelsmæssige oprindelse 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. Herved tages hensyn til alle de relevante faktorer i den foreliggende sag, især den indbyrdes afhængighed mellem varemærkernes lighed og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne (jf. Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 29-33 og den deri nævnte retspraksis).

78 Ifølge samme retspraksis er der større risiko for forveksling, jo stærkere det ældre varemærkes særpræg er (jf. analogt Canon-dommen, præmis 18, og Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 20).

- 79 Det er ubestridt i sagen, at de ældre varemærker ikke har et stærkt særpræg. Det skal derfor alene efterprøves, om lighederne mellem tegnene er tilstrækkelige til at opveje forskellene mellem de omhandlede varer og til at skabe en risiko for forveksling i den tilsigtede kundekreds' bevidsthed.
- 80 I den forbindelse finder Retten, at under hensyntagen til de forskelle mellem varerne, der er anført i præmis 57 ff., og de forskelle mellem tegnene, der er nævnt i præmis 70-72, vil forbrugeren ikke forveksle de omhandlede varemærker.
- 81 Sagsøgeren er imidlertid af den opfattelse, at der er en risiko for, at der antages at være en forbindelse som følge af, at forbrugeren vil kunne antage, at de varer, der markedsføres under de omhandlede varemærker, hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder.
- 82 I denne henseende skal det indledningsvis bemærkes, at sagsøgeren ikke har bestridt appelkammerets konstatering af, at efternavnet »Rossi« er meget udbredt, og at det ikke alene i de italienske forbruges øjne, men også i de franske forbruges øjne er et typisk italiensk efternavn.
- 83 I en sektor som beklædnings- eller modesektoren, hvor brugen af tegn, der er sammensat af efternavne, er almindelig, må man antage, at et meget udbredt navn generelt forekommer oftere i handelen end et sjældent navn. Derfor vil forbrugeren ikke antage, at der er en økonomisk forbindelse mellem alle indehavere af varemærker, der indeholder efternavnet »Rossi«. Følgelig vil forbrugeren ikke antage, at de virksomheder, der markedsfører tasker under varemærket SISSI ROSSI, er økonomisk forbundne eller identiske med dem, der markedsfører sko under varemærket MISS ROSSI.

84 Endelig er den omstændighed, at sagsøgeren ligeledes er virksom inden for sektoren for fremstilling af håndtasker, ikke relevant for bedømmelsen af, om der er risiko for forveksling mellem de ældre varemærker og det ansøgte varemærke. De varer, der omfattes af de omhandlede varemærker, skal nemlig undersøges under hensyn til, hvordan de er beskyttet af disse varemærker. De ældre varemærker er imidlertid ikke registreret for »varer fremstillet af læder eller af læderimitationer og ikke indeholdt i andre klasser«, men anset for alene at være registreret for »damesko«. Det følger heraf, at sagsøgeren ikke kan støtte sig på de ældre varemærker med henblik på at beskytte sin produktserie af håndtasker.

85 Det følger af alt det ovenfor anførte, at appelkammeret med rette har fastslået, at der ikke er risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker. Der er ikke behov for, at Retten tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt det relevante område er begrænset til Frankrig, og hvorvidt de berørte kvindelige forbrugere er særligt opmærksomme på varemærker. Da sagsøgerens eneste anbringende derfor ikke er begrundet, skal Harmoniseringskontoret frifindes.

Sagens omkostninger

86 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens påstande herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer:

RETTEN (Anden Afdeling)

- 1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**

- 2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Pirrung

Meij

Papasavvas

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 1. marts 2005.

H. Jung

Justitssekretær

J. Pirrung

Afdelingsformand