

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

13. december 2004 *

I sag T-8/03,

El Corte Inglés, SA, Madrid (Spanien), ved abogado J. Rivas Zurdo,

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 og intervenient ved Retten:

Emilio Pucci Srl, Firenze (Italien), ved avvocati P.L. Roncaglia, G. Lazzeretti og M. Boletto,

* Processprog: italiensk.

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 3. oktober 2002 af Fjerde Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (forenede sager R 700/2000-4 og R 746/2000-4) om en indsigelse rejst af indehaveren af de nationale figurmærker EMIDIO TUCCI mod registrering af figurmærket EMILIO PUCCI som EF-varemærke,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS
RET I FØRSTE INSTANS (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J. Pirrung, og dommerne A.W.H. Meij og N.J. Forwood,
justitssekretær: ekspeditionssekretær M.J. Palacio González,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 9. juni 2004,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

- 1 Den 1. april 1996 indgav intervenienten en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.

- 2 Det varemærke, der er søgt registreret, er figurmærket EMILIO PUCCI, der er gengivet nedenfor:



- 3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 3, 18, 24 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 for hver af disse klasser til følgende beskrivelse:

- Klasse 3: »Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler«.

- 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 24: »Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); senge- og bordtæpper«.

- Klasse 25: »Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«.

- 4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 25/1998 af 6. april 1998.
- 5 Den 3. juli 1998 rejste sagsøgeren i medfør af artikel 42 i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registrering af det ansøgte varemærke for alle de varegrupper, som varemærkeansøgningen vedrørte.
- 6 Til støtte for sin indsigelse påberåbte sagsøgeren sig for det første risikoen for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, med forskellige nationale varemærker, som selskabet var indehaver af, herunder navnlig to varemærker, som består af figurmærket EMIDIO TUCCI, der er gengivet nedenfor:



Disse to varemærker er genstand for følgende registreringer i Spanien:

- Registrering nr. 1908876 af 5. december 1994 for varer i klasse 3 (»Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler«).

- Registrering nr. 855782 af 30. maj 1984 for varer i klasse 25 (»Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«).

- 7 Sagsøgeren gjorde for det andet gældende, at de nævnte varemærker havde et renommé i Spanien, og at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af disse varemærkers særpræg eller renommé, eller at brugen ville skade dette særpræg eller renommé, jf. artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.
- 8 Ved afgørelse af 20. april 2000 traf Indsigelsesafdelingen ved Harmoniseringskontoret følgende afgørelse, idet den alene støttede sig på de to spanske varemærker, der er beskrevet ovenfor i præmis 6:
- Indsigelsen blev delvist imødekommet, og der blev følgelig givet afslag på registrering af det ansøgte varemærke for alle varerne i klasse 3 og 25, samt for en del af varerne i klasse 18 («Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker«).
 - I øvrigt blev indsigelsen forkastet, og registreringen af det ansøgte varemærke blev følgelig imødekommet med hensyn til varerne »paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer« i klasse 18 og med hensyn til alle varerne i klasse 24.
- 9 Både intervenienten — for så vidt angik den delvise nægtelse af registrering af det ansøgte varemærke — og sagsøgeren — for så vidt angik den delvise forkastelse af indsigelsen — klagede i henhold til artikel 57 til 62 i forordning nr. 40/94 over Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret.
- 10 Fjerde Appellkammer ved Harmoniseringskontoret, der behandlede de to klagesager, som var blevet forenet i henhold til artikel 7, stk. 1, i Kommissionens forordning

(EF) nr. 216/96 af 5. februar 1996 om fastsættelse af forretningsordenen for appelkamrene ved Harmoniseringskontoret (EFT L 28, s. 11), traf den 3. oktober 2002 følgende afgørelse, der blev meddelt sagsøgeren den 7. november 2002 (forenede sager R 700/2000-4 og R 746/2000-4, herefter »den anfægtede afgørelse«):

- Indsigelsesafdelingens afgørelse blev annulleret, for så vidt den imødekom indsigelsen, og varemærkeansøgningen blev følgelig afslået med hensyn til varerne »Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker«, i klasse 18.

- Klagen blev afslået og Indsigelsesafdelingens afgørelse stadfæstet med hensyn til varerne i klasse 3, 24 og 25, samt varerne »paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer« i klasse 18.

Parternes påstande

11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

- Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt den delvis imødekommer intervenientens klage, afslår sagsøgerens klage og imødekommer EF-varemærkeansøgningen for varer i klasse 18 og 24.

- Registrering af det ansøgte varemærke afslås for alle de varer, der er omfattet af ansøgningen, og som henhører under klasse 18 og 24.

— Harmoniseringskontoret og intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

12 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

13 Til støtte for sine påstande har sagsøgeren nærmere bestemt anført et principalt anbringende om en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og et subsidiært anbringende om en tilsidesættelse af forordningens artikel 8, stk. 5.

Det principale anbringende om en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

14 Sagsøgeren har gjort gældende, at der — i modsætning til hvad appelkammeret fandt i den anfægtede afgørelse — foreligger en risiko for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

- 15 For det første er der en stor lighed — nærmest identitet — mellem de omhandlede tegn.
- 16 For det andet er der en åbenbar og meget nær forbindelse mellem de varer, der er omfattet af de ældre varemærker, som er indeholdt i klasse 3, og navnlig klasse 25, og de varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen, som er indeholdt i klasse 18 og 24. Sagsøgeren har understreget, at alle disse klasser henhører under mode- og tekstilbranchen, hvad enten der er tale om beklædningsgenstande i sig selv, vævede stoffer til konfektion, tilbehør eller kosmetiske midler. De er uadskilleligt forbundet med skønhed, kropspleje, ydre fremtræden og personligt image. De omhandlede varer markedsføres via de samme kanaler, hvilket betyder, at forbrugerne uundgåeligt forbinder dem med hinanden og tillægger dem en fælles handelsmæssig oprindelse. I sin afgørelse af 20. april 2000 anerkendte Indsigelsesafdelingen i øvrigt, at det kunne bevises, at der er en forbindelse mellem klasse 18 og 25, såfremt bestemte betingelser var opfyldt, herunder, at varemærket EMIDIO TUCCI har et »stærkt særpræg«.
- 17 For det tredje har sagsøgeren anført, at der ved anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 under alle omstændigheder skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling (Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22), idet der på én gang skal tages hensyn til de ældre varemærkers stærke særpræg og princippet om den indbyrdes afhængighed.
- 18 Med hensyn til det første af disse aspekter har sagsøgeren anført, at da der er større risiko for forveksling, jo stærkere det ældre mærkes særpræg er, tilkommer der 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 (Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 20).

- 19 Med hensyn til det andet af disse aspekter har sagsøgeren anført, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt (Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 17, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 19).
- 20 I den foreliggende sag har sagsøgeren gjort gældende, at anvendelsen af disse principper — i betragtning af dels de ældre varemærkers stærke særpræg, og dels det forhold, at de omhandlede tegn nærmest er identiske, som gør det muligt at tage hensyn til en svagere grad af lighed mellem varerne — må føre til et afslag på registrering af det ansøgte varemærke for varerne i klasse 18 og 24.
- 21 Hverken Harmoniseringskontoret eller intervenienten bestrider, at der er en høj grad af lighed mellem de omhandlede tegn.
- 22 Med hensyn til ligheden mellem de omhandlede varer sonderer Harmoniseringskontoret for så vidt angår de varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen, mellem på den ene side følgende varer i klasse 18: »Læder og læderimitationer, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer« samt varerne i klasse 24 (herefter »varerne i første gruppe«) og på den anden side følgende varer i klasse 18: »Varer fremstillet af læder og læderimitationer, som ikke er indeholdt i andre klasser« (herefter »varerne i anden gruppe«).
- 23 Med hensyn til varerne i første gruppe er Harmoniseringskontoret enig med appelkammeret i, at der normalt ikke er lighed mellem disse varer og varerne i klasse 3 og 25, som er omfattet af sagsøgerens ældre varemærker.

- 24 Med hensyn til varerne i anden gruppe har Harmoniseringskontoret bemærket, at appelkammeret i sin vurdering af ligheden mellem disse varer og varerne i klasse 25, der er omfattet af det ene af sagsøgerens ældre varemærker, kun synes at have overvejet deres natur og forskellige formål, uden at tage stilling til, om der eventuelt skulle være en komplementærforbindelse mellem dem.
- 25 Disse varer i anden gruppe omfatter imidlertid lædertilbehør og læderimitationer, såsom forskellige slags tasker og håndtasker, pengepunge, mapper osv., der ifølge Harmoniseringskontoret af kundekredsen normalt opfattes således, at de har en nær komplementærforbindelse med beklædningsgenstande og fodtøj i klasse 25. Det er således velkendt, at navnlig den kvindelige kundekreds er meget opmærksom ved valget af en taske eller en håndtaske og sørger for, at den passer til en bestemt slags tøj og/eller sko.
- 26 I den forbindelse har Harmoniseringskontoret henvist til Indsigelsesafdelingens afgørelsespraksis og navnlig til to afgørelser, hvori det blev anerkendt, at såvel »håndtasker« som »læderartikler og læderimitationer og tasker« er kompletterende for »beklædningsgenstande og fodtøj«, idet disse varer i klasse 18 grundlæggende opfattes af forbrugerne som tilbehør til beklædningsgenstande og fodtøj i klasse 25. Denne afgørelsespraksis er blevet indarbejdet i retningslinjerne for indsigelsesproceduren, som præsidenten for Harmoniseringskontoret vedtog d. 10. maj 2004.
- 27 På den baggrund har Harmoniseringskontoret anført, at det vil overlade spørgsmålet, om der er en komplementærforbindelse mellem de omhandlede varer, til Rettens bedømmelse.

- 28 Ifølge intervenienten skal den generelle regel, som appelkammeret har nævnt, hvorefter dels varerne i klasse 18 og 24, dels varerne i klasse 3 og 25 normalt ikke kan betragtes som lignende varer på grund af forskellene med hensyn til deres art, formål og anvendelsesmåder og den måde, de distribueres og markedsføres på, anvendes i den foreliggende sag.
- 29 En undtagelse til denne regel kan kun tillades i særlige tilfælde, f.eks. når en tekstilvirksomhed har opnået en vis anseelse for sine stoffer og beslutter at udnytte denne succes ved at udvide sine aktiviteter til konfektion. I et sådant tilfælde forbinder forbrugeren disse varer med den eneste virksomhed, der fremstiller dem.
- 30 En sådan forbindelse foreligger ikke i denne sag, da sagsøgeren aldrig har anvendt varemærket EMIDIO TUCCI uden for den særlige branche for herrebeklædning.
- 31 Hvad for det første angår helhedsvurderingen af risikoen for forveksling med hensyn til spørgsmålet, om der er blevet taget hensyn til de ældre varemærkers påståede stærke særpræg, er Harmoniseringskontoret og intervenienten af den opfattelse, at appelkammeret med rette fandt, at de beviser, som sagsøgeren havde fremlagt, var utilstrækkelige.
- 32 Hvad for det andet angår spørgsmålet, om der er taget hensyn til princippet om den indbyrdes afhængighed, er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at det — med det forbehold, der fremgår af præmis 24 til 27 ovenfor med hensyn til varerne i anden gruppe — var med rette, at appelkammeret bemærkede, at der objektivt set ikke var en — selv svag — forbindelse mellem varerne i klasse 18 og 24, som varemærkeansøgningen omfattede, og varerne i klasse 3, og navnlig klasse 25, som de ældre varemærker omfattede.

Rettens bemærkninger

- 33 I henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 vedrørende den situation, hvor 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 varemærke 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.
- 34 Med henblik på denne bestemmelse præciserer artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94, at der ved ældre varemærker, som er registreret i en medlemsstat, forstås varemærker, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.
- 35 I den foreliggende sag har sagsøgeren støttet sin indsigelse på fire nationale varemærker, nemlig de to spanske varemærker, der er beskrevet ovenfor i præmis 6, og to andre varemærker, der er registreret i Spanien henholdsvis den 5. december 1996 under nr. 2027132, for varer i klasse 18, og den 20. november 1997 under nr. 2092894, for varer i klasse 24. Under retsmødet har sagsøgeren anmodet om, at der endvidere tages hensyn til disse to sidstnævnte varemærker med henblik på den foreliggende sag. I den forbindelse er det tilstrækkeligt at bemærke, ligesom Indsigelsesafdelingen har gjort det, at registreringsansøgningerne for de nævnte varemærker blev indleveret den 6. maj 1996 og den 19. maj 1997, mens EF-varemærkeansøgningen blev indgivet den 1. april 1996. Alene de to varemærker, der blev beskrevet ovenfor i præmis 6, kan således kvalificeres som ældre varemærker i henhold til den bestemmelse, der blev nævnt i den foregående præmis, og der kan følgelig kun tages hensyn til disse med henblik på anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Disse to ældre varemærker er registreret i Spanien, der således er det relevante område ved anvendelsen af samme bestemmelse. I betragtning af arten af de varer, der er omfattet af disse varemærker, består den relevante kundekreds af endelige forbrugere.

- 36 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.
- 37 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, under hensyntagen til alle de relevante faktorer i den foreliggende sag, især den indbyrdes afhængighed mellem ligheden mellem varemærkerne 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 (GEORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 31-33 og de deri nævnte afgørelser).
- 38 I den foreliggende sag har hverken Harmoniseringskontoret eller intervenienten anfægtet appelkammerets vurdering, hvorefter de omhandlede tegn ligner hinanden i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 39 Det skal derfor undersøges, om graden af lighed mellem de omhandlede varer, nemlig dels de varer, der er omfattet af de ældre varemærker og henhørende under klasse 3 og 25, dels de varer, som er omfattet af varemærkeansøgningen og henhører under klasse 18 og 24, er tilstrækkeligt stor til at kunne fastslå, at der er risiko for forveksling mellem varemærkerne.
- 40 I den forbindelse bemærkes indledningsvis, som det fremgår af regel 2, stk. 4, 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), at klassifikationen af varer og tjenesteydelser i Nice-arrangementet kun tjener administrative formål. Varer og tjenesteydelser må derfor ikke betragtes som værende forskellige, blot fordi de som i den foreliggende sag er opført i forskellige klasser i Nice-klassifikationen.

- 41 Det skal herefter bemærkes, at det følger af fast retspraksis, at der med henblik på vurderingen af ligheden af de omhandlede varer skal tages hensyn til alle relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem disse varer, idet disse faktorer navnlig omfatter deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden (jf. Canon-dommen, præmis 23, og Rettens dom af 4.11.2003, sag T-85/02, Pedro Díaz mod KHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 32).
- 42 Således er det forhold, som sagsøgeren har fremhævet i den foreliggende sag, at alle de omhandlede varer er forbundet med skønhed, kropspleje, ydre fremtræden eller personligt image, selv hvis dette blev bevist, ikke tilstrækkeligt til, at de kan anses for at være ens, hvis de i øvrigt er mærkbart forskellige med hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem dem.
- 43 I den forbindelse har Harmoniseringskontoret med rette bemærket, at varerne i klasse 18 har en anden art og et andet formål end varerne i klasse 3 og 25, der er omfattet af sagsøgerens ældre varemærker. Sagsøgeren har ikke reelt bestridt, at disse forskelle foreligger med hensyn til varerne i klasse 3. Varerne i klasse 25 tjener til at dække og klæde dele af menneskekroppen, mens varerne i klasse 18 tjener til at transportere genstande, til at dekorere hus og husrum eller udgør råstoffet for erne af artikler af læder og læderimitationer. De fremstilles normalt af forskellige fabrikanter og afsættes via forskellige distributionskanaler. Det forhold, at varer som dels kufferter og paraplyer, dels beklædningsgenstande og fodtøj kan sælges hos de samme forhandlere, såsom stormagasiner eller supermarkeder, har i den forbindelse ikke nogen særlig betydning, da man på disse salgssteder kan finde varer af meget forskellig art, uden at forbrugeren automatisk tillægger dem en fælles oprindelse. Der er heller ikke noget konkurrenceforhold mellem disse varer.
- 44 På samme måde er på den ene side de vævede stoffer og tekstilvarerne i klasse 24 og på den anden side beklædningsgenstandene og skoene i klasse 25 på mange måder

forskellige, såsom ved deres art, deres anvendelsesformål, deres oprindelse og deres distributionskanaler. Således anførte appelkammeret med rette i den anfægtede afgørelses punkt 31, at det alene er i særlige tilfælde, nemlig når en stoffabrikant udnytter det udbredte kendskab til virksomhedens eget varemærke og beslutter at udvide sine aktiviteter til fremstilling af beklædningsgenstande, at samme varemærke bruges til at betegne færdige varer (beklædningsgenstande) og halvfærdige varer (vævede stoffer til beklædningsgenstande). Det fremgår ikke af de sagsakter, som sagsøgeren har fremlagt, at dette er tilfældet i den foreliggende sag.

- 45 Det skal således fastslås, at varerne i klasse 18 og 24 og i klasse 3 og 25, der langt fra indbyrdes har en »åbenbar og meget nær forbindelse«, normalt ikke har en tilstrækkelig lighed til, at de i den pågældende kundekreds' bevidsthed kan fremkalde en risiko for forveksling med hensyn til deres handelsmæssige oprindelse, selv hvis tegnene ligner hinanden.
- 46 Der skal dog foretages en nærmere undersøgelse af Harmoniseringskontorets påstand om, at blandt varerne i klasse 18 har de varer, der er henført til den såkaldte anden gruppe, såsom tasker, håndtasker, pengepunge, mapper og andet tilbehør af samme art, en nær komplementærforbindelse med beklædningsgenstandene og fodtøjet i klasse 25, således at disse varer eventuelt kunne anses for at ligne hinanden i Canon-dommens forstand, jf. ovenfor præmis 19.
- 47 Ifølge den definition, som Harmoniseringskontoret har givet i punkt 2.6.1 i retningslinjerne for indsigelsesproceduren, der er nævnt ovenfor i præmis 26, er kompletterende varer sådanne varer, mellem hvilke der er en tæt forbindelse, i den forstand at den ene er nødvendig eller har betydning for, at den anden kan bruges, således at forbrugerne kan tro, at ansvaret for fremstillingen af de to varer påhviler samme virksomhed.
- 48 I den foreliggende sag har Harmoniseringskontoret imidlertid på ingen måde bevist eller blot hævdet, at der foreligger et sådant komplementærforhold mellem varerne i

anden gruppe og varerne i klasse 25. Harmoniseringskontoret synes snarere at have et æstetisk og således subjektivt komplementærforhold for øje, der er kendetegnet ved forbrugernes vaner eller præferencer, sådan som disse kan være opstået som følge af producenternes marketingindsats eller som udtryk for rene modefænomener. Det skal endvidere bemærkes, at den komplettering, som Harmoniseringskontoret har nævnt, ikke synes at have nået niveauet for et virkeligt æstetisk »behov«, således at forbrugerne ville finde det ualmindeligt eller stødende at bære en taske, der ikke passer til deres beklædningsgenstande eller fodtøj.

- 49 I den foreliggende sag har ikke blot de konkrete oplysninger, der kan gøre det muligt at vurdere, om Harmoniseringskontorets bedømmelse har grundlag, ikke været genstand for nogen kontradiktorisk diskussion for appelkammeret, men de er heller ikke blevet fremlagt af Harmoniseringskontoret inden for rammerne af den foreliggende sag.
- 50 Harmoniseringskontoret har blot hævdet, at det er »sandsynligt«, at forbrugerne og navnlig de kvindelige forbrugere betragter varerne i anden gruppe og navnlig håndtaskerne som »tilbehør« til beklædningsgenstande til udendørs brug og endda til fodtøj. Ifølge Harmoniseringskontoret er det nemlig »normalt«, at en betydelig del af kundekredsen opfatter disse varer som »kompletterende tilbehør«, da de er nært koordineret med beklædningsgenstande til udendørs brug og fodtøj og »udmærket kan« distribueres af de samme fabrikanter eller af fabrikanter, der har forbindelse med hinanden.
- 51 Det skal indledningsvis fastslås, at disse forklaringer, hvis de da ikke hviler på rene postulater, i en vis udstrækning er spekulative eller hypotetiske.
- 52 Både retningslinjerne for indsigelsesproceduren og de to afgørelser fra Indsigelsesafdelingen, som Harmoniseringskontoret har henvist til, erkender endvidere, at det ikke er sædvanligt, at dels håndtasker, dels beklædningsgenstande og fodtøj distribueres af de samme fabrikanter eller af fabrikanter, der har forbindelse med hinanden.

- 53 Under disse omstændigheder finder Retten ikke anledning til — på baggrund af de udokumenterede påstande, som Harmoniseringskontoret er fremkommet med — at anfægte den bedømmelse af varernes lighed, som appelkammeret har foretaget.
- 54 Sagsøgeren har endvidere anført — som et af de aspekter, der skal tages hensyn til ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling — at selskabets ældre varemærke har et særpræg, der er stærkere end normalt (jf. ovenfor, præmis 17, 18 og 20).
- 55 Som Indsigelsesafdelingen med rette har anført (jf. punkt III.B.4 i afdelingens afgørelse af 20.4.2000), er den omstændighed, at det ældre varemærke har et særpræg, der er stærkere end normalt — enten på grund af varemærkets egenskaber i sig selv, eller på grund af det forhold, at det er kendt på markedet — nemlig en af de særlige omstændigheder, hvorunder det æstetiske komplementærforhold, der kan foreligge mellem varerne i anden gruppe og varerne i klasse 25 på grund af den eventuelle karakter af tilbehør til sidstnævnte vareklasse, kan anses for at være afgørende for vurderingen af risikoen for forveksling.
- 56 Sagsøgeren har imidlertid for det første ikke fremlagt oplysninger eller fremført argumenter, der kan understøtte påstanden om, at selskabets ældre varemærker har fornødent særpræg i sig selv. Påstanden herom må derfor afvises.
- 57 Selv om Indsigelsesafdelingen tiltrådte, at varemærkerne har et stærkt særpræg, fordi de er kendte på markedet, var det — som der vil blive redegjort for nedenfor i præmis 67 ff. — med rette, at appelkammeret på grundlag af de beviser, som sagsøgeren har fremlagt, afviste et sådant særpræg.

58 Sagsøgeren kan derfor ikke gøre gældende, at selskabets ældre varemærker har et stærkt særpræg.

59 Det følger heraf, at appelkammeret ikke begik en retlig fejl ved — på grund af den manglende lighed mellem de omhandlede varer — at fastslå, at en risiko for forveksling i den foreliggende sag kunne udelukkes. Det principale anbringende om en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 må derfor forkastes.

Det subsidiære anbringende om en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

60 Sagsøgeren har gjort gældende, at selv om det antages, at der ikke er nogen forbindelse mellem varerne i klasse 3 og navnlig i klasse 25, som de ældre varemærker omfatter, og varerne i klasse 18 og 24, som det ansøgte varemærke omfatter, skulle Harmoniseringskontoret have afslået at registrere det ansøgte varemærke i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

61 I den foreliggende sag er det nemlig ubestrideligt, at de ældre nationale varemærker EMIDIO TUCCI har et renommé i den pågældende medlemsstat, da de er kendt af en betydelig del af den berørte kundekreds og har et stærkt særpræg, navnlig inden for herremodebranchen, som Indsigelsesafdelingen i øvrigt selv erkendte i sin afgørelse af 20. april 2000.

- 62 Sagsøgeren har i den forbindelse påberåbt sig de beviser, der blev fremlagt under sagen for Harmoniseringskontoret.
- 63 Sagsøgeren har endvidere anført, at selskabet vil fremlægge nye beviser i form af dokumenter og vidneforklaringer, navnlig en henvendelse rettet til det spanske patent- og varemærkekontor med anmodning om oplysninger om, hvilke varemærker denne myndighed har registreret i de forskellige klasser i den internationale klassifikation, samt nye fotografier, brochurer, skriftlige erklæringer, annoncer, tidsskrifter og nyt reklamemateriale.
- 64 Ifølge sagsøgeren ville registreringen af det ansøgte varemærke for varerne i klasse 18 og 24 medføre et misbrug af det særlige særpræg, som selskabets ældre varemærker har.
- 65 Harmoniseringskontoret og intervenienten er af den opfattelse, at appelkammeret med rette fandt, at de beviser, som sagsøgeren havde fremlagt til støtte for sin indsigelse for at bevise dels, at varemærkerne EMIDIO TUCCI har et stærkt særpræg med henblik på vurderingen af risikoen for forveksling, dels at disse varemærker er velkendte i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, var utilstrækkelige.
- 66 Med hensyn til de nye beviser, som sagsøgeren påberåber sig til støtte for søgsmålet, er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at de ikke kan fremføres for første gang for Retten.

Retten bemærkninger

- 67 Det fremgår af Domstolens praksis vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), hvis normative indhold i det væsentlige er identisk med indholdet af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, at et ældre nationalt varemærke for at opfylde betingelsen om, at varemærket skal have et renommé, skal være kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke. Ved undersøgelsen af denne betingelse skal der tages hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket (Domstolens dom af 14.9.1999, sag C-375/97, *General Motors, Sml. I*, s. 5421, præmis 26 og 27).
- 68 I den foreliggende sag har Indsigelsesafdelingen sondret mellem et varemærkes renommé og dets særpræg, der er stærkere end normalt, på grund af det kendskab, der er til det på markedet. Uden at det er nødvendigt at tage stilling til, om denne sondring kan opretholdes, skal det bemærkes, at erhvervelsen af et særpræg, der er stærkere end normalt, på grund af kendskabet til et varemærke på markedet, nødvendigvis forudsætter, at dette varemærke er kendt af i det mindste en betydelig del af den berørte kundekreds.
- 69 Da et varemærke kun kan have et renommé, hvis det i det mindste er kendt på markedet, gælder følgende overvejelser således både for så vidt angår vurderingen af sagsøgerens ældre varemærkers påståede renommé i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, og for så vidt angår en hensyntagen til det forhold, at disse varemærker har et særpræg, der er stærkere end normalt, på grund af kendskabet til dem på markedet inden for rammerne af vurderingen af risikoen for forveksling i henhold til denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b) (jf. ovenfor, præmis 54 ff).

70 I den foreliggende sag følger det af sagsmaterialet, at sagsøgeren for Indsigelsesafdelingen og siden for appelkammeret har fremlagt følgende beviser for at godtgøre både selskabets ældre nationale varemærkers renommé og »det særpræg, der er stærkere end normalt«, som varemærkerne har opnået som følge af, at de er velkendte på markedet:

— Tretten fotokopier af reklamer for beklædningsgenstande af varemærket EMIDIO TUCCI, offentliggjort i 1998 i forskellige spanske aviser og blade (*Tribuna, Tiempo, Epoca, El País* og *El Mundo*).

— Syv breve fra forskellige medieredaktører (Grupo Zeta, El País, Diario ABC, RTVE, El Mundo, Tribuna og PCM), der blev skrevet i 1999, og hvori det erklæres, at beklædningsgenstandene af varemærket EMIDIO TUCCI har været genstand for reklamer i de omhandlede medier »i løbet af de sidste fem år«, dvs. i bedste fald mellem 1994 og 1998.

— En videokassette indeholdende flere reklameindslag med en erklæring om, at disse indslag er blevet sendt i fjernsynet (Tele Cinco) »mellem 1994 og 1999«.

71 På grundlag af en gennemgang af disse beviser fastslog appelkammeret følgende:

— De som fotokopi fremlagte reklamer, der blev offentliggjort i den spanske presse i 1998, er blevet offentliggjort senere end ansøgningen om registrering af det omhandlede EF-varemærke (indgivet den 1.4.1996) og er således ikke relevante ved vurderingen af, om det ældre nationale varemærke på denne dato havde opnået et stærkt særpræg, som følge af at det var velkendt på markedet.

- De fleste af de erklæringer, der blev afgivet af direktørerne for de forskellige medier, har en sådan ordlyd, at det ikke fremgår, om og i hvilket omfang de ældre varemærker har været genstand for reklamer før den afgørende dato, den 1. april 1996. Kun to af erklæringerne, nemlig erklæringerne fra de ansvarlige for bladene *Epoca* og *Tribuna*, angiver relevante datoer, der ligger i perioden mellem 1994 og 1995, og på hvilke tidspunkter et af disse varemærker har været genstand for reklamer.

- Samme indvending gør sig gældende med hensyn til videokassetten.

- Sagsøgeren har ikke givet nogen oplysninger med hensyn til omsætningen ved salget af de varer, der er forsynet med disse varemærker, eller om de investeringer, der er foretaget for at fremme dem i det relevante tidsrum.

72 Henset til sagens akter må disse konstateringer tiltrædes.

73 Det er således med rette, at Harmoniseringskontoret og intervenienten — i tilslutning til appelkammeret — er af den opfattelse, at sagsøgerens ældre varemærkers påståede stærke særpræg på grund af kendskabet til dem på markedet og følgelig disse varemærkers påståede renommé ikke var tilstrækkeligt godtgjort ved de beviser, som sagsøgeren havde fremlagt under den administrative procedure, da de ikke indeholdt objektive oplysninger, der var tilstrækkeligt detaljerede eller verificerbare til at gøre det muligt at bedømme varemærkerne EMIDIO TUCCI's markedsandel i Spanien, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af disse varemærker eller størrelsen af de investeringer, som virksomheden havde foretaget for at fremme varemærkerne (jf. analogt Domstolens dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 51).

- 74 Med hensyn til de nye beviser, som sagsøgeren har fremlagt for første gang i forbindelse med sagen for Retten (jf. ovenfor, præmis 63), må disse i henhold til fast praksis afvises fra bedømmelse (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 (kølerkitter), Sml. II, s. 701, præmis 18, og af 3.7.2003, sag T-129/01, Alejandro mod KHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Sml. II, s. 2251, præmis 67).
- 75 Det skal tilføjes, at sagsøgeren ikke har fremlagt oplysninger eller fremført argumenter, der kan bevise, at brugen af det ansøgte varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé eller være til skade herfor, hvilket betyder, at betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 under alle omstændigheder ikke er opfyldt.
- 76 Under disse omstændigheder er det subsidiaire anbringende om en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 ugrundet og må følgelig forkastes.
- 77 Harmoniseringskontoret må derfor frifindes i det hele.

Sagens omkostninger

- 78 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. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale Harmoniseringskontorets og intervenientens omkostninger i overensstemmelse med deres påstande herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Anden Afdeling)

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

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

Pirrung

Meij

Forwood

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 13. december 2004.

H. Jung

Justitssekretær

J. Pirrung

Afdelingsformand