

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

1. marts 2005\*

I sag T-185/03,

**Vincenzo Fusco**, Sarameola di Rubano (Italien), ved avvocato B. Saguatti,

sagsøger,

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)**  
(KHIM) ved O. Montalto og P. Bullock, 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:

**Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano**, Lugano (Schweiz), ved M. Bosshard, S. Vereá og K. Muraro,

\* Processprog: italiensk.

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 17. marts 2003 af Fjerde Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1023/2001-4),

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: assisterende justitssekretær B. Pastor,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 27. maj 2003,

under henvisning til svarskriftet fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 17. september 2003,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 10. september 2003,

under henvisning til sagsøgerens replik, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 5. november 2003,

og efter mundtlig forhandling den 22. juni 2004,

afsagt følgende

## Dom

### Sagens baggrund

- 1 Den 21. januar 1998 indgav sagsøgeren 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).
  
- 2 Varemærket, der er søgt registreret, består af ordmærket ENZO FUSCO.
  
- 3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 3, 9, 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 er for hver klasse beskrevet på følgende måde:
  - »Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler«, der henhører under klasse 3

- »Briller, brilleetui«», der henhører under klasse 9
  
  - »Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; tasker og rygsække; paraplyer, parasoller og spadserestokke«, der henhører under klasse 18
  
  - »Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); senge- og bordtæpper«, der henhører under klasse 24
  
  - »Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«, der henhører under klasse 25.
- 4 Varemærkeansøgningen blev bekendtgjort i *EF-Varemærketidende* nr. 2/1999 af 11. januar 1999.
- 5 Den 8. april 1999 rejste intervenienten indsigelse mod det ansøgte varemærke i medfør af artikel 42 i forordning nr. 40/94.
- 6 Det varemærke, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, er EF-ordmærket ANTONIO FUSCO, som blev anmeldt den 10. oktober 1997 og registreret den 8. marts 1999.
- 7 De varer, som dette ældre varemærke er registreret for, svarer til følgende beskrivelse:
- »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«, der henhører under klasse 3

- »Briller; videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater«, der henhører under klasse 9
  
- »Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter«, der henhører under klasse 14
  
- »Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer«, der henhører under klasse 18
  
- »Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic«, der henhører under klasse 20
  
- »Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); senge- og bordtæpper«, der henhører under klasse 24
  
- »Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«, der henhører under klasse 25.

- 8 Ved afgørelse af 28. september 2001 afviste Indsigelsesafdelingen varemærkeansøgningen i medfør af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 9 Den 5. december 2001 indgav sagsøgeren en klage til Harmoniseringskontoret over indsigelsesafdelingens afgørelse.
- 10 Ved afgørelse af 17. marts 2003 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Fjerde Appellkammer ved Harmoniseringskontoret klagen. Appellkammeret fandt i det væsentlige, at familienavnet »Fusco«, der indgår i begge tegn, og som i Italien hverken er sjældent eller særligt udbredt, er mere individualiserende end fornavnene »Antonio« og »Enzo«, der begge er almindelige fornavne. Appellkammeret definerede graden af tegnenes lighed som hverken svag eller stærk, men middel. Da de af tegnene omfattede varer var af samme art, fandt appellkammeret, at den omstændighed, at ordbestanddelen »Fusco« indgik i begge tegn, betød, at der var en sandsynlig risiko for forveksling i den relevante kundekreds' bevidsthed.

### **Parternes påstande**

- 11 I stævningen har sagsøgeren nedlagt følgende påstande:

- Principalt annulleres den anfægtede afgørelse fra appellkammeret.
- Det fastslås, at det ansøgte EF-varemærke ENZO FUSCO kan registreres.
- Subsidiært, såfremt Retten finder, at varemærkerne kan forveksles, fastlægges afgørelsens territoriale anvendelsesområde præcist.

— Principalt fastslås, at den i artikel 108 i forordning nr. 40/94 omhandlede overgangsprocedure ikke er udelukket, bortset fra det område, hvor risikoen for forveksling er udtrykkeligt anerkendt.

— Harmoniseringskontoret og intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger, subsidiært bestemmes, at sagens omkostninger ophæves.

12 Under retsmødet har sagsøgeren frafaldet sin anden og tredje påstand, hvilket Retten har taget ad notam. Retten har også konstateret, at den fjerde påstand vedrører et fremtidigt spørgsmål, der kun er relevant i tilfælde af, at Harmoniseringskontoret frifindes.

13 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

## Retlige bemærkninger

### *Formaliteten*

### Parternes argumenter

- 14 Intervenienten har påpeget, at advokatunderskriften på stævningen og advokatunderskriften på procesfuldmagten er forskellige. Endvidere er kopierne af stævningen ikke bekræftet af en advokat, der har beskikkelse i en medlemsstat. Under retsmødet fremlagde intervenienten tre dokumenter med grafologiske ekspertudtalelser for Retten, som skulle tjene til støtte for, at intervenienten mente det nødvendigt at stille spørgsmålstegn ved, om underskriften fra sagsøgerens advokat var ægte.
  
- 15 Både i replikken og under retsmødet har sagsøgerens advokat bekræftet, at underskrifterne på stævningen og procesfuldmagten er hans, idet den ene underskrift er læselig og skrevet helt ud, og den anden er påført i form af initialer. Endvidere har sagsøgeren vedlagt replikken syv kopier, der er bekræftet af hans advokat.
  
- 16 Sagsøgeren har imødegået de tre grafologiske ekspertudtalelser med en påstand om, at de er for sent fremført. Harmoniseringskontoret har anført, at det er tilbøjeligt til at dele denne opfattelse.



## Rettens bemærkninger

- 17 Eftersom sagsøgerens advokat har bekræftet, at underskrifterne på stævningen og procesfuldmagten er hans, og idet grafologerne i deres ekspertudtalelser har understreget, at de underskrifter, hvorom de har afgivet udtalelse, ikke gør det muligt at udelukke, at underskrifterne hidrører den samme person, mener Retten ikke, at der er grund til at tage intervenientens første afvisningspåstand til følge. Dermed skal Retten ikke udtale sig om, hvorvidt de grafologiske ekspertudtalelser var for sent fremført.
- 18 Hvad angår de bekræftede kopier skal det blot fastslås, at sagsøgeren har berigtiget stævningen.

## *Annulationspåstanden*

### Parternes argumenter

- 19 Sagsøgeren har til støtte for annulationspåstanden påberåbt sig et enkelt anbringende, nemlig tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 20 Parterne er enige om, at de varer, der er omfattet af de omhandlede varemærker, er af samme art. I øvrigt henviser parterne kun til det italienske marked.

- 21 Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at appelkammeret har anvendt principperne for vurdering af risikoen for forveksling fejlagtigt.
- 22 For det første kritiserer sagsøgeren appelkammeret for en urigtig anvendelse af det princip, hvorefter sammenligningen af de omhandlede tegn skal foretages på en ensartet og samlet under hensyntagen til det helhedsindtryk, tegnene giver. Ifølge sagsøgeren har appelkammeret med urette koncentreret sin sammenligning om den ene bestanddel »Fusco«.
- 23 For det andet mener sagsøgeren, at appelkammeret har baseret sin argumentation på et formodet princip, hvorefter den dominerende og individualiserende bestanddel i et varemærke, der er sammensat af et fornavn og et efternavn, altid udgøres af efternavnet. Sagsøgeren mener, at vurderingen af sådanne tegn skal bygge på de samme principper som dem, der gælder ved sammenligningen af andre tegn. Under retsmødet har sagsøgeren henvist til en række nyere domme fra tyske og spanske domstole, hvori det fastslås, at dagens gennemsnitsforbruger ikke på forhånd vil mene, at et efternavn udgør den dominerende bestanddel i et tegn, der er sammensat ud fra fornavn + efternavn«.
- 24 For det tredje har sagsøgeren gjort gældende, at appelkammeret har baseret den anfægtede afgørelse på urigtige faktiske omstændigheder. I modsætning til det, appelkammeret har anført i sin afgørelse, er efternavnet »Fusco« for det første ikke et navn af beskeden udbredelse, men et forholdsvis udbredt navn. Hvis det for det andet er rigtigt, at fornavnene »Antonio« og »Enzo« er udbredte fornavne i Italien, ligger det ikke desto mindre fast, at det drejer sig om højst forskellige fornavne. Ifølge sagsøgeren udviskes den omstændighed, at der er sammenfald mellem efternavnet i hvert af de to omhandlede tegn, af, at fornavnene »Enzo« og »Antonio« er forskellige, samt af, at »Fusco« er et forholdsvis udbredt efternavn i Italien.

- 25 For det fjerde er den italienske forbruger af beklædningsgenstande ifølge sagsøgeren særligt opmærksom og velunderrettet og vil uden problemer være i stand til at forbinde varerne, der er omfattet af henholdsvis det ene eller det andet af de omhandlede varemærker, med to forskellige designere, uden at der er risiko for forveksling af deres oprindelse. Sagsøgeren bestrider appelkammerets konklusion, hvorefter denne evne til at skelne måske kan være resultatet af en længere indlæringsproces, men ikke eksisterer på forhånd.
- 26 For det femte har appelkammeret ikke taget hensyn til, i hvilket omfang de omhandlede varemærker er velkendte. Hvad for det første gælder det ældre varemærke nyder dette ikke noget som helst renommé. Eftersom det ældre varemærke ikke har noget renommé, er graden af lighed mellem de to omhandlede varemærker ikke tilstrækkelig høj til, at det kan konkluderes, at der er en risiko for forveksling. For det andet skulle appelkammeret have taget højde for, at ENZO FUSCO har været et beskyttet varemærke i Italien siden 1982, og at sagsøgeren er en etableret designer, der har virket som sådan i mere end 30 år.
- 27 Harmoniseringskontoret har anført, at appelkammeret har anvendt principperne om sammenligningen af de omhandlede tegn korrekt. Det har navnlig understreget, at efternavnet »Fusco« udgør en dominerende bestanddel i hvert af de to tegn af de grunde, der er fremført i den anfægtede afgørelse.
- 28 Ifølge intervenienten udgør efternavnet det primære kendetegn for en persons familieforhold og vil desuden af forbrugeren opfattes som en dominerende bestanddel i et varemærke, der er sammensat efter formlen »fornavn + efternavn«. Desuden mener intervenienten, at forbrugeren, stillet over for de omhandlede varemærker, ville kunne tro, at der var en familieforbindelse mellem indehaverne af de to varemærker. Til støtte for denne påstand har intervenienten omtalt forskellige domme, som italienske domstole har afsagt på området.

- 29 Hvad angår spørgsmålet, om de omhandlede tegn er velkendte, mener Harmoniseringskontoret og intervenienten i det væsentlige, at de af sagsøgeren fremførte argumenter er irrelevante.

### Rettens bemærkninger

- 30 Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ifølge artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.
- 31 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.
- 32 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. 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 31-33 og den deri nævnte retspraksis).

## — Den tilsigtede kundekreds

- 33 I den foreliggende sag er det ældre varemærke et EF-waremærke. Heraf følger, at det område, hvor EF-waremærket er beskyttet, er Det Europæiske Fællesskab. En konsekvens af EF-waremærkets enhedskaraktter i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 40/94 er imidlertid, at et ældre EF-waremærke er beskyttet på samme måde i alle medlemsstaterne. De ældre EF-waremærker kan derfor påberåbes til indsigelse mod alle senere varemærkeansøgninger, som krænker deres beskyttelse, også selv om beskyttelsen kun krænkes i forhold til forbrugernes opfattelse på en del af fællesskabsområdet. Heraf følger, at princippet i artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94 — hvorefter det for at udelukke et varemærke fra registrering er tilstrækkeligt, at en absolut registreringshindring kun er til stede i en del af Fællesskabet — finder anvendelse analogt, også i tilfælde af en relativ registreringshindring som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 40/94.
- 34 Uanset at appelkammeret i punkt 15 i den anfægtede afgørelse har henvist til forbrugeren »på fællesskabsområdet«, følger det af den samlede argumentation, der kommer bagefter, at appelkammeret kun har undersøgt det italienske marked. I punkt 20 henviser det således til statistikker vedrørende hyppigheden af navnet »Fusco« i Italien. I afgørelsens punkt 22 undersøger appelkammeret den »italienske forbrugers« opfattelse af det ældre varemærke. Uanset at der ikke udtrykkeligt henvises til det italienske marked i afgørelsens punkt 23, fremgår det af sammenhængen, at dette punkt udelukkende omhandler italienske forbrugeres opfattelse. Dette punkt indeholder nemlig en argumentation, der løber parallelt med argumentationen i det foregående punkt, hvori der udtrykkeligt henvises til det italienske marked.
- 35 Desuden henviser de af parterne fremførte argumenter udelukkende til det italienske område.

- 36 Heraf følger, at undersøgelsen af den anfægtede afgørelse alene skal begrænses til risikoen for forveksling i den italienske forbrugers bevidsthed.
- 37 Hverken Harmoniseringskontorets appelkammer eller dets indsigelsesafdeling har udtrykkeligt udtalt sig om, hvem der udgør sammensætningen af den relevante kundekreds. Imidlertid følger det af Indsigelsesafdelingens afgørelse, at denne har vurderet risikoen for forveksling i forhold til opfattelsen hos gennemsnitsforbrugeren, der anses som almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Appellkammeret har stiltiende godkendt denne tilgang, uden at sagsøgeren eller intervenienten har anfægtet dette.
- 38 Heraf følger, at Retten skal tage stilling til risikoen for forveksling i forhold til opfattelsen hos den italienske gennemsnitsforbruger uden specialviden.

— Varenes lighed

- 39 Parterne har ikke bestridt appellkammerets konklusion om, at de varer, som er omfattet af de omhandlede varemærker, er af samme art. Følgelig finder Retten, at dette kan lægges til grund.

— Tegnenes lighed

- 40 Det er ubestridt mellem parterne, at den italienske forbruger opfatter varemærkerne som værende opbygget over den samme model bestående af et fornavn efterfulgt af et efternavn (»fornavn + efternavn«).

- 41 Både visuelt og fonetisk ligner de omhandlede tegn hinanden i kraft af, at efternavnet »Fusco« indgår i begge tegn. Derimod adskiller de sig fra hinanden ved fornavnene, der står foran, nemlig »Antonio« og »Enzo«, hvoraf det sidste er diminutivformen af fornavnet Vincenzo. Parterne er enige om, at disse fornavne hverken visuelt eller lydæssigt ligner hinanden.
- 42 Hvad angår det begrebsmæssige mener Retten, at forbrugeren normalt af den omstændighed, at fornavnene er forskellige, vil udlede, at ordene »Enzo Fusco« på den ene side og »Antonio Fusco« på den anden side betegner to forskellige personer. Endvidere er det ubestridt mellem parterne, at tegnene ikke betydningsmæssigt har nogen som helst forbindelse med de varer, de betegner, men at de opfattes som egennavne.
- 43 Appellammeret fandt, at navnet »Fusco« udgør en dominerende bestanddel, der giver de to tegn særpræg, for det første fordi det drejer sig om et efternavn, for det andet fordi dette efternavn ikke er særlig udbredt i Italien, og for det tredje fordi hverken »Antonio« eller »Enzo« er usædvanlige fornavne i Italien.
- 44 Således vedrører tvisten hovedsageligt spørgsmålet om, hvorvidt det i den foreliggende sag forholder sig således, at tilstedeværelsen af forskellige fornavne er tilstrækkelig til at udelukke risikoen for forveksling i den italienske forbrugers bevidsthed — sådan som sagsøgeren har påstået — eller om ordet »Fusco« i de omhandlede tegn tværtimod udgør en dominerende bestanddel i en sådan grad, at fornavnene »Antonio« og »Enzo« — som for deres vedkommende er helt forskellige — bliver underordnede eller udviskes i forbrugernes opfattelse eller erindring.
- 45 Indledningsvis skal det fastslås, at artikel 4 i forordning nr. 40/94 bestemmer, at et EF-varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig personnavne. Forordningens artikel 7 og 8, som vedrører registreringshindringer, sondrer ikke

mellem tegn af forskellig beskaffenhed. Vurderingen af risikoen for forveksling mellem sådanne tegn i den forstand, som er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, skal således foretages i henhold til de samme principper som for alle andre tegn. Dette udelukker dog ikke, at den relevante kundekreds' opfattelse af et tegn kan påvirkes af, at dette tegn består af navnet på en person.

- 46 Som det fremgår af fast retspraksis, skal vurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de pågældende tegns visuelle, lydige eller begrebsmæssige lighed være baseret på helhedsindtrykket af tegnene, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (jf. 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 47 og den deri nævnte retspraksis). Forbrugeren har kun sjældent mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han i erindringen har af dem (Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 26). Det er normalt et tegns dominerende og karakteristiske kendetegn, der er lettest at huske (jf. i denne retning Rettens dom af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM — Petit Liberto (Fifties), Sml. II, s. 4359, præmis 47 og 48). Følgelig udelukker nødvendigheden af at vurdere helhedsindtrykket af et tegn ikke, at hvert af tegnets bestanddele undersøges med henblik på at fastslå, hvilke bestanddele der er dominerende.
- 47 Heraf følger, at appelkammeret ikke har tilsidesat principper fra retspraksis, da det søgte dels at påvise de bestanddele i de omhandlede tegn, der udviste ligheder eller forskelle, dels at finde ud af, om der var et dominerende element, som lettere huskes af forbrugeren.
- 48 Imidlertid er der grund til nærmere at undersøge rigtigheden af appelkammerets antagelse om, at efternavnet »Fusco« udgør det dominerende element i de omhandlede tegn.



- 49 I denne forbindelse skal det indledningsvis fastslås, at ordet »Fusco« hverken visuelt eller fonetisk umiddelbart står frem i de to omhandlede tegn. Hvad angår det ældre varemærke står fornavnet »Antonio« først i tegnet. Endvidere er dette ord både visuelt og fonetisk længere end det efterstående ord »Fusco«. Hvad angår fornavnet »Enzo«, der står først i det ansøgte tegn, er det visuelt en smule kortere end ordet »Fusco«, om end ordene »Enzo« og »Fusco«, der begge består af to stavelser, fonetisk set er lige lange.
- 50 Imidlertid mener Harmoniseringskontoret og intervenienten — ligesom appelkammeret i den anfægtede afgørelse — at efternavnet i et tegn, der er sammensat af et fornavn og et efternavn, giver varemærket særpræg og derfor udgør den dominerende bestanddel, medmindre det drejer sig om et efternavn, der er meget udbredt og derfor har et betydeligt mindre særpræg.
- 51 Indledningsvis fastslår Retten, at ingen af parterne har anfægtet appelkammerets vurdering, hvorefter hverken fornavnet »Enzo« eller fornavnet »Antonio« opfattes som værende vigtigere eller mere markante eller særprægede end ordet »Fusco«.
- 52 Det skal herefter fastslås, at opfattelsen af tegn, der består af personnavne, kan variere fra land til land inden for Det Europæiske Fællesskab. For at vide om den relevante kundekreds i et bestemt land i almindelighed tillægger efternavne en højere grad af fornødent særpræg end fornavne, kan dette lands retspraksis — om end den ikke er bindende for Fællesskabets retsinstanser — give nogle anvendelige retningslinjer.

- 53 I den foreliggende sag skal der tages hensyn til den relevante italienske kundekreds' opfattelse af de omhandlede tegn. I denne henseende bemærker Retten — hvad også intervenienten har gjort opmærksom på — at efternavnet i italiensk retspraksis almindeligvis anses for at udgøre kernen i et tegn, der er sammensat af et fornavn og et efternavn. Endvidere er det ikke omtvistet mellem parterne, at navnet »Fusco« ikke hører til blandt de mest udbredte navne i Italien.
- 54 Under disse omstændigheder finder Retten, at der ikke i den foreliggende sag er grund til at sætte spørgsmålstegn ved appelkammerets vurdering — som også er anlagt af Indsigelsesafdelingen — hvorefter den italienske forbruger som hovedregel tillægger efternavnet en højere grad af særpræg end fornavnet i de omhandlede varemærker.
- 55 Følgelig er Retten af den opfattelse, at der er en vis lighed mellem de omhandlede tegn, eftersom deres mest karakteristiske bestanddel er den samme. Set i lyset af tegnenes øvrige bestanddele, nemlig fornavnene »Antonio« og »Enzo«, er graden af lighed dog hverken høj eller lav.

— Risikoen for forveksling

- 56 Ifølge fast retspraksis indebærer vurderingen af risikoen for forveksling 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 tegnene (jf. analogt Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 17, og hvad angår anvendelsen af forordning nr. 40/94, GIORGIO BEVERLY HILLS-dommen, præmis 32). Ifølge samme retspraksis er der større

risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes særpræg er (jf. analogt Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, Sabel, Sml. I, s. 6191, præmis 24, Canon-dommen, præmis 18, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 20).

- 57 I den foreliggende sag har sagsøgeren for det første gjort gældende, at den tilsigtede kundekreds er særligt opmærksom i forbindelse med køb af de omhandlede varer.
- 58 Herom fremgår det af retspraksis, at forbrugerens opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (jf. analogt Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 26). Som Harmoniseringskontoret med rette har bemærket, er det dog ikke tilstrækkeligt, at sagsøgeren i al almindelighed påstår, at opmærksomhedsniveauet hos forbrugerne af de omhandlede varer er højt, uden at denne påstand er præciseret eller underbygget med beviser. Heraf følger, at sagsøgerens argument om, at den tilsigtede kundekreds er særligt opmærksom, ikke kan tages til følge.
- 59 For det andet mener sagsøgeren, at appelkammeret burde have taget højde for, at det ældre varemærke ikke nyder noget renommé.
- 60 Retten bemærker, at intervenienten ikke foregiver, at det ældre varemærke har en høj grad af særpræg på grund af kendskabet til det på det italienske marked. Imidlertid påpeger Harmoniseringskontoret og intervenienten med rette, at sagsøgeren tager fejl af de konsekvenser, der skal drages af det ældre varemærkes eventuelt manglende renommé, når sagsøgeren gør gældende, at der i så fald kun tilkommer det ældre varemærke en svækket beskyttelse. Det ældre varemærkes fornødne særpræg, hvad enten dette følger af dette varemærkes egenskaber i sig selv eller af dets renommé, skal nemlig tages i betragtning ved bedømmelsen af, om ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne, der er omfattet af de to varemærker, er tilstrækkelig til at fremkalde risiko for forveksling (Canon-dommen, præmis 18 og 24). Derimod er eksistensen af et renommé ikke en forudsætning for beskyttelsen af den ældre ret.

- 61 For det tredje mener sagsøgeren, at appelkammeret burde have taget højde for den omstændighed, at ENZO FUSCO har været et beskyttet varemærke i Italien siden 1982, og at sagsøgeren er en etableret designer, der har virket som sådan i mere end 30 år.
- 62 Hertil har appelkammeret i punkt 18 i den anfægtede afgørelse gjort rede for, at erhvervelsen af formelle rettigheder til varemærket ENZO FUSCO i Italien i 1982 er uden betydning for sagens afgørelse, eftersom de eneste rettigheder, der skal tages stilling til, er de to omhandlede EF-varemærker.
- 63 Denne konklusion må accepteres. Hvis sagsøgeren er indehaver af et nationalt varemærke, der er ældre end EF-varemærket ANTONIO FUSCO, og som i hvert fald i det væsentlige er identisk med det ansøgte EF-varemærke, påhviler det sagsøgeren — hvis han mener at have grundlag herfor og ønsker det — at søge om beskyttelse gennem en indsigelses- eller annullationsprocedure, eller eventuelt ved at anlægge sag ved den kompetente nationale domstol, hvilket er muligt efter artikel 106 i forordning nr. 40/94. Så længe det ældre EF-varemærke ANTONIO FUSCO er effektivt beskyttet, har en i forhold hertil ældre registrering af et nationalt varemærke ingen relevans i forbindelse med en indsigelse mod en ansøgning om et EF-varemærke, uanset at det ansøgte EF-varemærke er magen til sagsøgerens nationale varemærke, som er ældre end det EF-varemærke, som indsigelsen støttes på (jf. i denne retning vedrørende spørgsmålet om eksistensen af en absolut hindring for registrering af et ældre varemærke, Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 55).
- 64 I det omfang formålet med sagsøgerens argument er at påvise, at det ældre EF-varemærkes særpræg er mindsket som følge af, at dette varemærke og det italienske varemærke ENZO FUSCO — der angiveligt har været beskyttet siden 1982 — uden problemer har eksisteret side om side, skal det fastslås, at selv hvis man accepterede dette argument, ville den periode, hvor de to varemærker har eksisteret side om side, være for kort til at kunne påvirke den italienske forbrugers opfattelse. Det fremgår

nemlig af sagsakterne, at det ældre EF-varemærke blev anmeldt den 10. oktober 1997 og registreret den 8. marts 1998. Eftersom ansøgningen om det omtvistede varemærke blev indleveret den 21. januar 1998, er den relevante periode ikke engang fire måneder.

- 65 Hvad endelig angår sagsøgerens personlige og professionelle baggrund samt det eventuelle renommé, som navnet »Enzo Fusco« har, fastslår Retten, at sagsøgeren ikke har fremlagt den nødvendige dokumentation, der gør det muligt at vurdere, hvorvidt sådanne omstændigheder faktisk foreligger eller i det hele taget er relevante. Navnlig har sagsøgeren ikke påvist, hvordan sådanne omstændigheder kunne påvirke den italienske forbrugers opfattelse af de omhandlede tegn.
- 66 Ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling kan en svag grad af lighed mellem tegnene opvejes af andre relevante faktorer, som f.eks. en høj grad af lighed mellem varerne.
- 67 Retten finder i den foreliggende sag, at den italienske forbruger — på baggrund af den omstændighed, at denne i almindelighed tillægger efternavne en højere grad af særpræg end fornavne — snarere vil huske bestanddelen »Fusco« end fornavnet »Antonio« eller »Enzo«. Endvidere er de omhandlede varer af samme art. Under disse omstændigheder har appelkammeret — uden at foretage en forkert retsanvendelse — kunnet fastslå, at en forbruger, som står over for en vare, der er forsynet med det ansøgte varemærke ENZO FUSCO, ville kunne forveksle dette med det ældre varemærke ANTONIO FUSCO, således at der er en risiko for forveksling.
- 68 Eftersom det eneste anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ikke kan tiltrædes, må sagsøgerens principale påstand forkastes.

*Den subsidiære påstand om, at Retten fastslår, at overgangsproceduren ikke er udelukket*

- 69 I medfør af artikel 108, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 kan ansøgeren af et EF-varemærke indgive en begæring om at lade sin ansøgning overgå til en ansøgning om registrering som nationalt varemærke, for så vidt ansøgningen om registrering af EF-varemærket er afslået.
- 70 I den foreliggende sag fastslås det, at sagsøgeren endnu ikke har anmodet om at lade sin ansøgning om EF-varemærket overgå. Den subsidiære påstand tilsigter i det væsentlige, at Retten — på forhånd og uden forbindelse med en afgørelse, der kan anfægtes i henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94 — fastslår, at der påhviler Harmoniseringskontoret en forpligtelse.
- 71 Retten har ikke kompetence til at fastslå noget sådant, hvorfor den subsidiære påstand må afvises.

### **Sagens omkostninger**

- 72 Ifølge 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 påstand 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 1. marts 2005.

H. Jung

Justitssekretær

J. Pirrung

Afdelingsformand