FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON

fremsat den 29. marts 2007 [1]

1. Denne appel [2] har sin oprindelse i en ansøgning om registrering af et figurmærke, der indeholder ordet »Bainbridge«, som EF-varemærke for visse vareklasser, mod hvilken der blev rejst indsigelse af indehaveren af adskillige nationale varemærker, der alle indeholder bestanddelen »bridge«, for de samme vareklasser.

2. Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) forkastede indsigelsen navnlig på grund af, at i) brugen af visse af de nationale varemærker ikke var bevist, og at ii) der ikke var tilstrækkelig lighed mellem de resterende nationale varemærker og det ansøgte EF-varemærke til, at der kunne være risiko for forveksling. Retten i Første Instans stadfæstede denne afgørelse.

3. Hovedspørgsmålene i appellen vedrører i) kriteriet for bedømmelse af, om der er gjort »reel brug« af et varemærke, herunder navnlig om begrebet »defensiv registrering« af lignende varemærker, som medfører lavere krav til den faktiske brug, har en plads i EF-varemærkeretten, og ii) kriteriet for bedømmelse af risikoen for forveksling mellem varemærker, især henset til betydningen af, at der er tale om en »familie« eller »serie« af lignende varemærker, der har samme indehaver.

EF-varemærkelovgivning

4. EF-varemærkeforordningens [3] artikel 8, stk. 1, bestemmer, for så vidt som det er relevant:

1 — Originalsprog: engelsk.

2 — Til prøvelse af Rettens dom af 23.2.2006, sag T-194/03, Il Ponte Finanziaria mod KHIM, Sml. II, s. 445.

3 — Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1).

»Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

[...]

b) 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; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«

5. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), omfatter »ældre varemærker« varemærker, der er registreret i en medlemsstat.

6. Varemærkeforordningens artikel 15 bestemmer, for så vidt som det er relevant:

»1. Hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af EF-varemærket inden for Fællesskabet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes mærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.

2. Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1:

a) brug af EF-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret

[...]«

7. De »i denne forordning omhandlede sanktioner« er desværre ikke opregnet som sådan, men skal findes i forskellige efterfølgende bestemmelser.

8. Artikel 43, stk. 2 og 3, bestemmer f.eks.:

»2. På begæring af ansøgeren skal indehaveren af et ældre EF-varemærke, der har rejst indsigelse, godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre EF-varemærke i Fællesskabet for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen, eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, forudsat at det ældre EF-varemærke på dette tidspunkt har været registreret i mindst fem år. Godtgøres dette ikke, forkastes indsigelsen. Har det ældre EF-varemærke kun været anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af indsigelsen kun som registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne.

3. Stk. 2 finder anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, litra a), omhandlede ældre nationale varemærker, dog således at brug i den medlemsstat, hvor det ældre nationale varemærke er beskyttet, træder i stedet for brug i Fællesskabet.«

9. Herudover bestemmer artikel 50, stk. 1, litra a), at EF-varemærkeindehaverens ret skal erklæres fortabt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke inden for Fællesskabet er gjort reel brug af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted. Hvad angår sager om fortabelse er ordlyden af artikel 56, stk. 2 og 3, en gentagelse af artikel 43, stk. 2 og 3, der er nævnt ovenfor.

10. Regel 22 (»Påvisning af brug«) i gennemførelsesbestemmelserne til EF-varemærkeforordningen [4] bestemte på daværende tidspunkt [5], for så vidt som det er relevant:

»1. Skal den indsigende part i henhold til [EF-varemærke-]forordningens artikel 43, stk. 2 eller 3, godtgøre, at brug har fundet sted, eller at der foreligger rimelig grund til manglende brug, opfordrer Kontoret vedkommende til inden for en af Kontoret fastsat frist at fremlægge fornødent bevis. Fremlægger den indsigende part ikke sådant bevis inden for den fastsatte frist, afviser Kontoret indsigelsen.

4 — Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13.12.1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT L 303, s. 1) (herefter »gennemførelsesforordningen«).

5 — Ordlyden er siden blevet erstattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2005 af 29.6.2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2868/95 (EUT L 172, s. 4).

2. Af de oplysninger og bevisligheder, der fremlægges som dokumentation for brug, skal det fremgå, hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form det varemærke, som indsigelsen støttes på, er blevet brugt til de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, og hvorpå indsigelsen støttes, og disse oplysninger skal underbygges med beviser, jf. stk. 3.

3. Som bevis bør der kun fremlægges underbyggende dokumentation og bevisligheder som f.eks. emballager, etiketter, prislister, kataloger, fakturaer, fotografier, avisannoncer samt [...] skriftlige erklæringer [...]«

11. Hvad angår nationale varemærker findes der bestemmelser i varemærkedirektivet [6], som ligner varemærkeforordningens bestemmelser. Den relevante ordlyd af artikel 10, stk. 1 og 2 er, *mutatis mutandis*, identisk med varemærkeforordningens artikel 15, stk. 1 og 2:

»1. Såfremt indehaveren ikke inden fem år fra datoen for registreringsprocedurens afslutning har gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været ophørt uden afbrydelse i fem år, underkastes mærket de i dette direktiv omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger skellig grund til, at brug ikke har fundet sted.

2. Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1:

a) brug af varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori dette er blevet registreret

[...]«

12. I direktivet findes sanktionerne især i artikel 11 og 12. Artikel 11, stk. 1 og 2, bestemmer henholdsvis, at et varemærke ikke kan erklæres ugyldigt på grund af et bestående, ældre, kolliderende mærke, medmindre de krav om brug, der omhandles i artikel 10 er opfyldt, og at en medlemsstat kan træffe bestemmelse om, at et mærke ikke kan udelukkes fra registrering på grund af et bestående, ældre, kolliderende mærke, medmindre de samme krav om brug er opfyldt. Artikel 12, stk. 1, bestemmer, at indehaveren

6 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke i den pågældende medlemsstat er gjort reel brug af det for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger skellig grund til manglende brug.

14. Artikel 42, stk. 4, indfører imidlertid mulighed for »defensiv« varemærkeregistrering. Det bestemmes:

»[...] der sker ingen fortabelse på grund af manglende brug, hvis indehaveren af det varemærke, der er ikke brugt, samtidig ejer et eller flere lignende varemærker, der stadig er gyldige, og hvoraf mindst ét faktisk bruges til at adskille de samme varer eller tjenesteydelser.«

Italiensk varemærkelovgivning

13. Varemærkedirektivet er gennemført i italiensk ret ved lovdekret 480/1992 [7], hvis artikel 39 erstattede artikel 42 i kongeligt dekret 929/1942 [8] med en tekst, der regulerer følgerne af, at der ikke er gjort brug af et registreret varemærke. Stk. 1 og 2 gennemfører i det væsentlige bestemmelserne i henholdsvis direktivets artikel 12, stk. 1, om fortabelse på grund af manglende brug og artikel 10, stk. 2, litra a), om hensyntagen til brug i en let varieret form.

De faktiske forhold og proceduren for Harmoniseringskontoret

15. Den 24. september 1998 ansøgte Marine Enterprise Projects (nu F.M.G. Textiles srl) om EF-varemærkeregistrering af et figurmærke, hvis hovedbestanddel er afbildningen af en rulle sejldug, der ruller sig ud og tager form af sejlet på en lille sejlbåd mod en tyk horisontal linje, hvorover ordet »Bainbridge« forekommer i kursiv. Der blev ansøgt om registrering for varer i klasse 18 og 25 i Nice-arrangementet [9]. Klasse 18 er for »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af

7 — Decreto legislativo del 04/12/1992 n. 480, attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, Supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale — Serie generale — del 16/12/1992 n. 295.

8 — Regio Decreto del 21/06/1942, n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1942, n. 203. Ordlyden af artikel 42 indgår nu i artikel 24 i Codice della proprietà industriale, gennemført ved Decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30, Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

9 — Nice-arrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer«, og klasse 25 er for »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«. Ansøgningen blev offentliggjort den 14. juni 1999.

16. Den 7. september 1999 rejste Il Ponte Finanziaria SpA (herefter »Ponte Finanziaria«) indsigelse mod registreringen af dette varemærke på grundlag af varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b), idet selskabet støttede sig på en række ældre varemærker, der var registreret i Italien. Disse varemærker kan med henblik på denne appel opdeles i tre grupper.

17. For det første er der tre figurmærker, der er registreret for varer i klasse 25 — nr. 704 338 med virkning fra den 15. juli 1964 for »beklædningsgenstande, herunder støvler, sko og hjemmesko«, nr. 370 836 med virkning fra den 11. maj 1979 for »beklædningsgenstande« og nr. 606 709 med virkning fra den 22. oktober 1990 for »sokker og slips« — og et figurmærke nr. 593 651 registreret med virkning fra den 12. juni 1990 for varer i klasse 18. De første to indeholder ordet »Bridge« i kursiv, de to sidste indeholder henholdsvis ordene »OLD BRIDGE« og »THE BRIDGE BASKET« skrevet med store bogstaver. Det andet og det tredje figurmærke indeholder også en afbildning af en bro og det fjerde en afbildning af en basketballkurv med en bold på vej igennem den.

18. For det andet er der ordmærket »THE BRIDGE«, som er registreret under nr. 642 952 med virkning fra den 14. juni 1994 for varer i klasse 25.

19. For det tredje er der fem varemærker, der er registreret for varer i klasse 18 og 25, og et varemærke, der kun er registreret for varer i klasse 18. Registreret for begge disse klasser er to tredimensionale varemærker — nr. 704 372 og nr. 633 349, som begge har virkning fra den 22. juni 1994 og begge primært indeholder ordene »THE BRIDGE« skrevet med store bogstaver, to ordmærker — nr. 630 763 »OVER THE BRIDGE« med virkning fra den 24. december 1991 og nr. 710 102 »FOOTBRIDGE« med virkning fra den 7. december 1994, og et figurmærke nr. 721 569 med virkning fra den 28. februar 1996, som indeholder ordene »THE BRIDGE« og »WAYFARER« skrevet med store bogstaver henholdsvis oven for og under en afbildning af en vindrose gennemskåret af en tynd horisontal linje. Der er for varer udelukkende i klasse 18 registrering nr. 642 953 med virkning fra den 26. oktober 1994 af ordmærket »THE BRIDGE«.

20. Den 15. november 2001 forkastede Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling indsigelsen, idet den fandt, at uanset behovet for at tage hensyn til det indbyrdes afhængighedsforhold mellem graden af lighed mellem de pågældende varer og graden af lighed mellem de omtvistede tegn, kunne enhver risiko for forveksling som omhandlet i varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b), med rimelighed udelukkes i betragtning af forskellene mellem tegnene på det fonetiske og visuelle plan. Ponte Finanziaria påklagede denne afgørelse.

21. Ved afgørelse af 17. marts 2003 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen. Appelkammeret udelukkede varemærkerne i den første ovenfor nævnte gruppe fra bedømmelsen [10], da brugen af de dertil knyttede varemærker ikke var blevet bevist [11], og varemærke nr. 642 952 [12], da de af indsigeren fremlagte beviser for brug var utilstrækkelige [13]. Appelkammeret foretog en sammenligning af de resterende varemærker — der er opregnet i den tredje gruppe ovenfor [14] — med det ansøgte varemærke og kom til den afgørelse, at der ikke var nogen begrebsmæssig, visuel eller fonetisk lighed herimellem [15]. Appelkammeret konkluderede derfor, at der ikke var risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b). Appelkammeret anså princippet om det indbyrdes afhængighedsforhold mellem ligheden mellem varerne og ligheden mellem tegnene for at være uden enhver relevans i denne sag, fordi der ikke forelå den minimale grad af lighed mellem varemærkerne, som var påkrævet for, at dette princip kunne finde anvendelse [16].

Den appellerede dom

22. Ponte Finanziaria indbragte denne afgørelse for Retten i Første Instans, som opdelte selskabets argumenter i to anbringender. Det første anbringende, der blev behandlet i dommen, vedrørte tilsidesættelse af varemærkeforordningens artikel 15, stk. 2, litra a), og artikel 43, stk. 2 og 3, samt gennemførelsesforordningens regel 22 for så vidt angik de varemærker, appelkammeret havde udelukket fra sin bedømmelse. Det andet anbringende vedrørte tilsidesættelse af varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b), for så vidt angik bedømmelsen af risikoen for forveksling.

Udelukkelse af visse varemærker fra bedømmelsen

23. Retten identificerede fire argumenter, som den behandlede på følgende måde.

10 — Punkt 17 ovenfor.
11 — Punkt 12 og 13 i den anfægtede afgørelse.
12 — Punkt 18 ovenfor.
13 — Punkt 14 i den anfægtede afgørelse.
14 — Punkt 19 ovenfor.
15 — Punkt 16 ff. i den anfægtede afgørelse.
16 — Punkt 25 i den anfægtede afgørelse.

24. *For det første* [17] gjorde Ponte Finanziaria gældende, at appelkammeret ikke burde have udelukket varemærker, der var blevet registreret mindre end fem år før indgivelsen af indsigelsen, fra bedømmelsen, da det herved udelukkede den særlige beskyttelse af en »varemærkefamilie«.

25. Retten bemærkede, at appelkammeret faktisk havde taget hensyn til alle varemærker, der var blevet registreret inden for denne femårsperiode. Det var kun ved undersøgelsen af argumentet om, at de ældre varemærker måtte betragtes som værende del af en »familie«, der skulle tildeles en udvidet beskyttelse, at appelkammeret fandt, at varerne »blev markedsført og solgt i det væsentlige under varemærket THE BRIDGE og i et mindre omfang under figurmærket THE BRIDGE WAYFARER«, således at den italienske forbruger kun var i kontakt med disse to ældre varemærker. Appelkammeret konkluderede på dette grundlag, at der ikke kunne anerkendes en udvidet beskyttelse på grundlag af en »varemærkefamilie«, da den blotte omstændighed, at der var registreret et stort antal varemærker, uden at disse samtidig hermed var taget i brug på markedet, ikke var tilstrækkelig.

26. *For det andet* [18] gjorde Ponte Finanziaria gældende, at appelkammeret i henhold til gennemførelsesforordningens regel 22 ikke burde have udelukket ordmærke nr. 642 952 THE BRIDGE [19] fra bedømmelsen af risikoen for forveksling med den begrundelse, at der ikke var ført tilstrækkeligt bevis for brugen heraf. Regel 22 opregner kataloger og annoncer som gyldigt bevis for brug af et varemærke. Ponte Finanziaria havde fremlagt sådanne dokumenter. Disse dokumenter anså appelkammeret med urette for utilstrækkelige.

27. Retten fandt, at reel brug måtte betragtes som modsætning til minimal eller utilstrækkelig brug af varemærket med henblik på at identificere varer eller tjenesteydelser. Der forelå uanset indehaverens hensigt kun reel brug, når et varemærke var objektivt nærværende på markedet i en form, der er effektiv, tidsmæssigt konstant og stabil inden for tegnets udformning, og mærket derfor ikke kunne opfattes af forbrugerne som en angivelse af de pågældende varers eller tjenesteydelsers oprindelse [20]. Der var imidlertid kun fremlagt beviser for brug af ordmærket »THE BRIDGE« i forbindelse med varer i klasse 25 bestående af et katalog for efterårs- og vintersæsonen 1994/95 og af annoncer fra 1995. De øvrige kataloger var udaterede. Beviserne var meget begrænsede for 1994 og ikke-eksisterende for 1996-1999. Dette beviste ikke, at varemærket konstant havde været nærværende på det italienske

17 — Jf. den appellerede doms præmis 17 og 27-29.

18 — Jf. den appellerede doms præmis 18 og 30-39.

19 — Jf. punkt 18 ovenfor.

20 — Dom af 12.12.2002, sag T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes mod KHIM, Sml. II, s. 5233, præmis 36, og af 9.7.2003, sag T-156/01, Laboratorios RTB mod KHIM, Sml. II, s. 2789, præmis 35.

marked for de varer, for hvilke det var registreret, i perioden forud for offentliggørelsen af varemærkeansøgningen, hvilket ikke opfylder kravet i varemærkeforordningens artikel 43, stk. 2 og 3. Appelkammeret fandt følgelig med rette, at det ikke var bevist, at der var gjort reel brug af varemærket for de pågældende varer.

28. *For det tredje* [21] gjorde Ponte Finanziaria gældende, at appelkammeret med urette udelukkede varemærkerne, der var registeret under nr. 370 836, 704 338, 606 709 og 593 651 [22], fra sin bedømmelse af risikoen for forveksling, fordi brugen heraf ikke var blevet bevist. De var »defensive varemærker« som omhandlet i den italienske varemærkelovgivning [23], hvis formål var at udvide det område, hvor hovedvaremærket er beskyttet mod risiko for forveksling, idet de gør det muligt for deres indehaver at modsætte sig registrering af varemærker, der er identiske med eller ligner dem, men som ikke har en sådan lighed med selve hovedvaremærket, at en forvekslingsrisiko kan påvises at foreligge. Appelkammeret lagde fejlagtigt til grund, at de pågældende ældre varemærker ikke udgjorde »defensive varemærker«, fordi de ikke var blevet registreret samtidig med eller efter det ældre hovedvaremærke. Ponte Finanziaria havde fået overdraget registreringerne nr. 704 338 og 607 909 fra tredjemænd netop med henblik på at anvende dem som »defensive varemærker«. Endvidere blev alle de pågældende varemærker registreret efter den faktiske brug af det ældre varemærke »THE BRIDGE«, der går tilbage til 1970'erne.

29. Retten bemærkede, at italiensk ret fastsætter en undtagelse fra hovedreglen om, at varemærket fortabes ved manglende brug i en femårsperiode [24], men fandt, at begrebet »defensive varemærker« ikke findes inden for EF-varemærkernes beskyttelsessystem. Efter systemet i varemærkeforordningen er den effektive erhvervsmæssige brug af et tegn for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er blevet registreret, en afgørende betingelse for, at der tilkommer tegnets indehaver beskyttelse. Undtagelsen, når der foreligger »rimelig grund« til den manglende brug, refererer til situationer, hvor der er hindringer for brugen af varemærket, eller til situationer, hvor det ville være urimeligt bekosteligt at udnytte mærket kommercielt. En indehaver af en national registrering kunne ikke påberåbe sig en national bestemmelse, der tillader varemærkeregistrering af tegn, som ikke er bestemt til at blive anvendt erhvervsmæssigt, fordi de har rent defensive formål i forhold til et andet tegn, der er genstand for faktisk brug. Sådanne registreringer var nemlig ikke forenelige med ord-

21 — Den appellerede doms præmis 19 og 40-47.

22 — Den første gruppe, jeg har opregnet i punkt 17 ovenfor.

23 — Jf. punkt 14 ovenfor.

24 — Jf. punkt 14 ovenfor.

ningen for EF-varemærker, og den omstændighed, at de anerkendes på nationalt niveau, kunne ikke udgøre en »rimelig grund« til den manglende brug af et ældre mærke, som er påberåbt til støtte for en indsigelse mod et EF-varemærke.

30. *For det fjerde* [25] har Ponte Finanziaria anført, at de beviser, selskabet fremlagde for at bevise, at der var gjort brug af ordmærkerne nr. 642 952 og 942 953 »THE BRIDGE« [26], også beviste, at der var gjort reel brug af figurmærke nr. 370 836 »Bridge« [27], som kun adskilte sig herfra på ubetydelige punkter. Selskabet henviste til varemærkeforordningens artikel 15, stk. 2, litra a), [28] og til den italienske varemærkelov, der indeholdt en tilsvarende bestemmelse. Appelkammeret burde derfor ikke have udelukket det ældre varemærke fra bedømmelsen af risikoen for forveksling med den begrundelse, at brugen ikke var bevist.

31. Retten fandt, at formålet med artikel 15, stk. 2, litra a), var at gøre det muligt for varemærkeindehaveren at foretage de variationer af tegnet, der ikke ændrede dets særpræg, men tilpassede det til kravene til markedsføring af og reklame for de pågældende varer eller tjenesteydelser. I overensstemmelse med dette formål må bestemmelsens materielle anvendelsesområde anses for at være begrænset til de situationer, hvor det tegn, som indehaveren af et varemærke konkret har benyttet, udgjorde den form, hvorunder dette samme varemærke blev udnyttet erhvervsmæssigt. I sådanne situationer, hvor det i handelen benyttede tegn kun på ubetydelige punkter adskilte sig fra den form, hvorunder det var blevet registreret, således at de to tegn kunne betragtes som i det store og hele ens, kunne forpligtelsen til at bruge det registrerede varemærke opfyldes ved at fremlægge bevis for brugen af det tegn, der udgjorde den i handelen benyttede form af varemærket. Derimod gav artikel 15, stk. 2, litra a), ikke varemærkeindehaveren hjemmel til at unddrage sig denne forpligtelse med henvisning til brugen af et lignende varemærke, der er genstand for en særskilt registrering.

32. Retten forkastede følgelig påstanden som helhed.

Bedømmelsen af risikoen for forveksling

33. Retten identificerede tre argumenter.

34. *For det første* [29] gjorde Ponte Finanziaria gældende, at appelkammeret fejlagtigt havde

25 — Den appellerede doms præmis 20 og 48-51.

26 — For henholdsvis klasse 25 og 18, jf. punkt 18 og 19 ovenfor.

27 — For beklædningsgenstande i klasse 25, jf. punkt 17 ovenfor.

28 — Jf. punkt 6 ovenfor.

29 — Den appellerede doms præmis 54-56.

set bort fra eksistensen af en »familie« eller »serie« af varemærker indeholdende ordet »bridge«, hvorved risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker blev øget. Selskabets varemærker var komplekse og var fælles om det engelske ord »bridge« ledsaget af andre tegn. Ingen af bestanddelene af de nævnte varemærker havde nogen forbindelse med de varer, de betegnede. Følgelig havde de et meget stærkt særpræg, som blev styrket ved den meget omfattende brug af ordmærket »THE BRIDGE«. Både i italiensk retspraksis og i Fællesskabets retsinstansers retspraksis er sådanne varemærker tildelt en udvidet beskyttelse. I dommen i sagen Canon [30] fastslog Domstolen, at »[der tilkommer] 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«.

35. *For det andet* [31] kritiserede Ponte Finanziaria appelkammeret for ikke at have taget hensyn til princippet om det indbyrdes afhængighedsforhold mellem ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem varerne. Risikoen for forveksling skal bedømmes ved en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, der må anses for at være indbyrdes afhængige [32].

36. *For det tredje* [33] fandt Ponte Finanziaria, at appelkammeret med urette vurderede, at de ældre varemærker og det ansøgte varemærke ikke lignede hinanden.

37. Hvad angår den visuelle sammenligning øgede afbildningen ved siden af ordet »Bainbridge« af en rulle sejldug, der ruller sig ud og tager form af et sejl, risikoen for forveksling med det ældre figurmærke, som også indeholdt ordbestanddelen »bridge« og grafiske bestanddele. Kundekredsen ville antage, at de betegnede varer havde samme oprindelse og var rettet mod personer, der var interesseret i sejlads og søsport, især da figurbestanddelen af varemærke nr. 721 569 viste en vindrose. Der var også grafiske ligheder med varemærke nr. 370 836.

38. Hvad angår den begrebsmæssige sammenligning fandt appelkammeret med urette, at den italienske gennemsnitsforbrugers kendskab til fremmedsprog ville gøre det muligt for ham at forstå forskellen mellem varemærkerne. Det engelske ord »bridge« havde ingen lydmæssig lighed med det italienske »ponte«, men blev på italiensk almindeligvis anvendt som betegnelsen for et kortspil. Appelkammeret havde ikke desto mindre den opfattelse, at den

30 — Dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Sml. I, s. 5507, præmis 18.

31 — Den appellerede doms præmis 57.

32 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191.

33 — Den appellerede doms præmis 58-65.

italienske gennemsnitsforbruger ville forstå betydningen af »bridge«, når det blev anvendt i Ponte Finanziarias varemærker, men ikke ville identificere det i det ansøgte varemærke, hvor det blev sammenstillet med ordet »bain«, der ikke har nogen betydning på engelsk. Argumentet om, at en sådan forbruger ville opfatte »Bainbridge« som et personnavn eller en geografisk betegnelse, var ikke troværdigt. Enten ville han ikke forstå nogen af de pågældende udenlandske ord, eller også ville han kun genkende »bridge«, som han ville identificere i alle de pågældende varemærker. Der er risiko for forveksling i begge tilfælde.

39. Retten behandlede disse argumenter på følgende måde.

40. Retten bemærkede for det første, at der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle de relevante faktorer i den foreliggende sag, navnlig at ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de identificerede varer og tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold [34]. I denne henseende bestod den relevante kundekreds af gennemsnitsforbrugere i Italien, varemærkeansøgningen og de ældre varemærker vedrørte de samme vareklasser, og efter at det første anbringende var forkastet, kunne der kun tages hensyn til seks af de ældre varemærker. Disse varemærker havde dog et stærkt særpræg [35].

41. Retten foretog herefter en visuel, fonetisk og begrebsmæssig sammenligning af de ældre varemærker og det ansøgte varemærke. Visuelt set var den eneste fælles bestanddel i alle varemærkerne — kæden på seks bogstaver »bridge« — ikke tilstrækkeligt fremtrædende ved helhedsindtrykket til at skabe en risiko for forveksling. Fonetisk var der i modsætning til appelkammerets bedømmelse af udtalen imidlertid en vis begrænset lighed mellem det ansøgte varemærke og fire af de ældre varemærker. Hvad angår den begrebsmæssige lighed havde appelkammeret med rette antaget, at en italiensk gennemsnitsforbruger ville forstå betydningen af den engelske bestanddel »bridge« i de ældre varemærker, men havde også med rette antaget, at denne bestanddel ikke på samme måde ville blive forstået som en del af ordet »Bainbridge« i sammenhæng med det figurmærke, der var ansøgt om. Samlet var den rent fonetiske lighed ikke tilstrækkelig stor til i sig selv at give anledning til en risiko for forveksling [36].

42. Endelig behandlede Retten Ponte Finanziarias argumenter vedrørende betydningen af en »familie« eller »serie« af ældre varemærker. Selv om der ikke er henvist til et

34 — Dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM, Sml. II, s. 2821, præmis 31-33 og den deri nævnte retspraksis.

35 — Den appellerede doms præmis 75-89.

36 — Den appellerede doms præmis 90-117.

sådant begreb i varemærkeforordningen, kunne det ikke uden videre forkastes. Når en indsigelse blev støttet på flere ældre varemærker, der kunne anses for en del af en enkelt »familie« eller »serie« (f.eks. gennem tilstedeværelsen af en fælles bestanddel), var det relevant for bedømmelsen af risikoen for forveksling. En sådan risiko kunne opstå, når det ansøgte varemærke havde sådanne ligheder med disse varemærker, at forbrugeren kunne tro, at det var en del af den samme serie, og dermed at de varer, der var omfattet af begge varemærker, havde samme handelsmæssige oprindelse eller oprindelse i en forbunden virksomhed. Det kunne endog forholde sig således, når en sammenligning mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker hver for sig ikke fastslog, at der var en direkte risiko for forveksling [37].

43. To kumulative betingelser skal imidlertid være opfyldt. For det første skal der være bevis for brugen af et antal mærker, der er tilstrækkeligt til, at de kan anses for at udgøre en »serie«. For at der foreligger en risiko for forveksling, skal de varemærker, der udgør serien, være nærværende på markedet. Hvis der ikke er bevis for sådan en brug, skal enhver risiko for forveksling bedømmes ved en sammenligning af de relevante varemærker hver for sig. For det andet skal det ansøgte varemærke ikke alene ligne de varemærker, der hører til serien, men derudover fremvise træk, der kan sætte det i forbindelse med serien. Denne betingelse vil muligvis ikke være opfyldt i f.eks. det tilfælde, hvor de ældre serievaremærkers fælles element anvendes i det ansøgte varemærke med en placering, der er forskellig fra den, hvor det sædvanligvis befinder sig i de mærker, der hører til serien, eller med et andet semantisk indhold [38].

44. I denne sag var i det mindste den første af disse betingelser ikke opfyldt. De eneste beviser, som Ponte Finanziaria fremlagde under indsigelsessagen, vedrørte varemærket »THE BRIDGE« og, i et mindre omfang, »THE BRIDGE WAYFARER«. Da disse var de eneste ældre mærker, for hvilke Ponte Finanziaria havde bevist, at de var nærværende på markedet, var det med føje, at appelkammeret forkastede argumenterne om den beskyttelse, der tilkommer »serievaremærker« [39].

45. Retten konkluderede, at appelkammeret ikke havde begået retlige fejl eller anlagt et urigtigt skøn og frifandt derfor i det hele Harmoniseringskontoret.

37 — Den appellerede doms præmis 118-124.

38 — Den appellerede doms præmis 125-127.

39 — Den appellerede doms præmis 128.

Appellen

Det første appelanbringende: fejlagtig anvendelse af varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b) — risiko for forveksling

46. Ponte Finanziaria har gjort fire appelanbringender gældende. Harmoniseringskontoret og F.M.G. Textiles har indleveret svarskrifter. Der er ikke fremsat anmodninger om replik eller mundtlig retsforhandling.

Argumenter

49. *Ponte Finanziaria* har gjort gældende, at Retten fejlagtigt besluttede, at der ikke var risiko for forveksling med det ansøgte varemærke, selv på grundlag af de nationale varemærker, som den antog til realitetsbehandling med hensyn til sammenligningen, og selv om disse varemærker blev bedømt hver for sig snarere end som en familie eller serie.

Formaliteten

47. F.M.G. Textiles har antydet, at appellen muligvis skal afvises, da den særlige fuldmagt, hvorunder Ponte Finanziarias advokater påstår at være bemyndiget til at repræsentere selskabet, ikke foreligger.

48. Dette forekommer imidlertid at være en misforståelse. Det pågældende dokument var faktisk vedlagt stævningen for Retten, selv om det er muligt, at dette ikke blev meddelt F.M.G. Textiles eller selskabets forgænger i denne sag, Marine Enterprise Projects.

50. Retten anerkendte, at de nationale varemærker havde et stærkt særpræg og havde betydelige fonetiske ligheder med det ansøgte varemærke. Denne fonetiske lighed burde have vejet tungere end enhver manglende visuel lighed [40]. Retten fandt dog, at den manglende begrebsmæssige lighed var afgørende. Retten traf denne afgørelse på grundlag af den italienske gennemsnitsforbrugers formodede kendskab til engelsk. Dette var imidlertid en forkert forudsætning. Kun højest 15-20% af italienerne forstår betydningen af »bridge«, som derfor må anses for en fantasifuld bestanddel. Der var

40 — Dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM, Sml. II, s. 4359, af 15.1.2003, sag T-99/01, Mystery Drinks mod KHIM, Sml. II, s. 43, af 3.3.2004, sag T-355/02, Mülhens mod KHIM, Sml. II, s. 791, og af 31.3.2004, sag T-20/02, Interquell mod KHIM, Sml. II, s. 1001.

under alle omstændigheder en tilstrækkelig grad af (i hvert fald fonetisk og efter Ponte Finanziarias opfattelse visuel) lighed mellem varemærkerne til, at der skulle foretages en helhedsvurdering, hvorved der blev taget hensyn til den indbyrdes afhængighed mellem kriterierne for lighed mellem varemærkerne, ligheden mellem de omhandlede varer og graden af særpræg [41]. Ifølge en sådan vurdering var det en alvorlig retlig fejl, at enhver risiko for forveksling blev udelukket.

51. *Harmoniseringskontoret* har anført, at bedømmelsen af risikoen for forveksling i henhold til retspraksis skal være »konstrueret«, idet der søges den størst mulige tilnærmelse til gennemsnitsforbrugerens opfattelse af et tegn. Retten fandt her, at de relevante varer blev »forhandlet på en sådan måde, at den relevante kundekreds normalt ved købet har en visuel opfattelse af det varemærke, der betegner dem« [42]. Når dette er tilfældet, og når Retten faktisk bedømte de tre former for lighed — fonetisk, visuel og begrebsmæssig — i deres rette sammenhæng, kan Retten ikke siges at have begået en retlig fejl ved at finde, at den manglende visuelle lighed kunne veje tungere end en vis fonetisk lighed.

52. *F.M.G. Textiles* har anfægtet Ponte Finanziarias gengivelse af Rettens bedømmelse af fonetisk lighed. Retten fandt, at der var »en vis fonetisk lighed« mellem varemærkerne, og at de derfor »kun udvis[te] lighedspunkter af betydning på det fonetiske plan« [43] — hvilket er noget helt andet end, at der var »betydelig fonetisk lighed«. F.M.G. Textiles har også anfægtet gyldigheden af Ponte Finanziarias påstande vedrørende den italienske gennemsnitsforbrugers evne til at forstå det engelske ord »bridge«. Rettens analyse af helhedsvurderingen af risikoen for forveksling var på grundlag af dens faktiske konstateringer upåklagelig, både retligt og logisk.

Stillingtagen

53. Det forekommer for det første åbenbart, at dette appelanbringende skal afvises, for så vidt som det har til formål at anfægte Rettens faktiske konstateringer vedrørende den ita-

41 — Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, nævnt i fodnote 40 ovenfor, SABEL-dommen, nævnt i fodnote 32 ovenfor, og Canon-dommen, nævnt i fodnote 30 ovenfor.

42 — Den appellerede doms præmis 116.

43 — Den appellerede dom, henholdsvis præmis 106 og 115.

lienske gennemsnitsforbrugers evne til at forstå bestanddelen »bridge« begrebsmæssigt eller på anden vis. Artikel 58 i Domstolens statut bestemmer: »Appel til Domstolen er begrænset til retsspørgsmål«.

54. I øvrigt må Ponte Finanziarias argument opfattes således, at Retten, idet den anerkendte en vis fonetisk lighed (jeg er enig med F.M.G. Textiles i, at den appellerede doms ordlyd ikke anfører, at der er fundet en »betydelig« lighed), burde have tillagt denne lighed en afgørende vægt ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, navnlig i lyset af den indbyrdes afhængighed mellem kriteriet om de ældre varemærkers særpræg, lighed mellem det ansøgte varemærke og lighed eller identitet mellem de omhandlede varer.

55. Et meget lignende argument blev fremsat i en anden nyere appelsag, Mülhens mod KHIM [44]. Retten fastslog efter at have foretaget en bedømmelse af helhedsindtrykket af de to pågældende tegn, at der hverken var visuel eller begrebsmæssighed lighed, men at de fonetisk lignede hinanden i visse lande, at dette ikke udelukkede, at denne eneste lighed kunne skabe risiko for forveksling, men konkluderede, at graden af lighed faktisk ikke var tilstrækkelig stor til at begrunde en antagelse om, at den relevante kundekreds kunne tro, at de pågældende varer hidrørte fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder [45]. Domstolen har redegjort for retstilstanden på en måde, som kan sammenfattes på følgende vis, og som efter min opfattelse kan anvendes på det foreliggende tilfælde.

56. Risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed skal underkastes en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde [46]. Denne helhedsvurdering skal for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller er dominerende [47]. Det kan ikke udelukkes, at alene en fonetisk lighed kan skabe risiko for forveksling som omhandlet i varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b) [48]. En sådan risiko skal imidlertid fastslås som led i en helhedsvurdering for så vidt angår den begrebsmæssige, visuelle og fonetiske lighed mellem de pågældende tegn. I den forbindelse er bedømmelsen af, om der er en fonetisk lighed, blot en af de relevante

44 — Dom af 23.3.2006, sag C-206/04 P, Sml. I, s. 2717, jf. navnlig præmis 15-24 og 32-37.

45 — Denne appellerede doms præmis 12 og 20.

46 — Præmis 18, hvori der henvises til SABEL-dommen, nævnt i fodnote 32 ovenfor, præmis 22, og dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40.

47 — Præmis 19, hvori der henvises til SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, nævnt i fodnote 40 ovenfor, præmis 25.

48 — Præmis 21, hvori der henvises til Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 28.

faktorer, der indgår i helhedsvurderingen [49]. Det kan følgelig ikke udledes, at der nødvendigvis er risiko for forveksling hver gang det godtgøres, at der alene er fonetisk lighed mellem to tegn [50]. Helhedsvurderingen indebærer, at de begrebsmæssige og visuelle forskelle mellem to tegn kan opveje de fonetiske ligheder mellem dem, hvis mindst et af tegnene, fra den relevante kundekreds' synsvinkel, har en klar og bestemt betydning, som denne kundekreds uden videre kan forstå [51].

57. Når Retten som led i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling bedømmer helhedsindtrykket af de pågældende tegn, for så vidt angår de eventuelle begrebsmæssige, visuelle og fonetiske ligheder, kan den derfor uden at tilsidesætte varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b), fastslå, at graden af lighed mellem de omtvistede tegn ikke er tilstrækkelig stor til at antage, at den relevante kundekreds kan tro, at de pågældende varer hidrører fra den samme virksomhed, eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder [52].

58. Jeg kan ikke se nogen grund til at stille spørgsmålstegn ved denne retlige konstatering, som forekommer at være helt i overensstemmelse med Rettens fremgangsmåde i denne sag. Det er derfor min opfattelse, at det første appelanbringende skal forkastes.

Det andet appelanbringende: fejlagtig anvendelse af varemærkeforordningens artikel 43, stk. 2 og 3

Argumenter

59. *Ponte Finanziaria* har gjort gældende, at Retten med urette udelukkede selskabets andre nationale varemærker fra bedømmelsen, især ordmærke nr. 642 952 »THE BRIDGE« for varer i klasse 25. Referenceperioden, hvorunder der skulle dokumenteres reel brug, omfattede de fem år fra 1994 til 1999. Ponte Finanziaria fremlagde et katalog for efterårs- og vintersæsonen 1994/95 og annoncer med datoer i 1994 og 1995 — en form for bevis, der udtrykkeligt er forudsat i gennemførselsforordningens regel 22, stk. 2, med henblik på varemærkeforordningens artikel 43, stk. 2 — hvorved der uomtvisteligt var fastslået brug under i hvert fald en del af denne periode, sammen med nyere regnskabsdokumenter, som godtgør, at selskabet fortsat var aktivt i lædervaresektoren (herunder fodtøj og bælter i klasse 25).

49 — Præmis 20.

50 — Præmis 22.

51 — Præmis 35, hvori der henvises til dom af 12.1.2006, sag C-361/04 P, Ruiz-Picasso mod KHIM, Sml. I, s. 643, præmis 20.

52 — Præmis 36.

60. Retten begik derfor en alvorlig retlig fejl og fejlfortolkede varemærkeforordningens artikel 43, stk. 2 og 3, ved at beslutte, at »appelkammeret med rette [fandt], at beviset for den reelle brug af det nævnte varemærke for de pågældende varer ikke var blevet ført«, fordi beviset ikke godtgjorde, at det pågældende varemærke »konstant var nærværende på det italienske marked for de varer, for hvilket det blev registreret, inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af varemærkeansøgningen« [53]. Bevis for brug på et hvilket som helst tidspunkt i denne periode er faktisk tilstrækkeligt [54].

61. Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at det er et faktisk spørgsmål, om et bestemt bevis troværdigt kan dateres til en bestemt periode, og at Rettens konstateringer i denne henseende ikke kan drages i tvivl under en appelsag.

62. Harmoniseringskontoret er retligt set af den opfattelse, at det, da Retten henviste til bevis for, at et varemærke var »konstant nærværende« på markedet, ikke var en henvisning til *vedvarende* brug, således som Ponte Finanziaria synes at antage. Retten fandt faktisk blot, at et enkelt katalog fra 1994/95 var utilstrækkeligt bevis for, at der var den krævede konstante nærværelse på markedet og dermed reel og faktisk brug inden for femårsperioden.

63. *F.M.G. Textiles* har gjort gældende, at det pågældende meget begrænsede bevis, der udelukkende består af reklamemateriale uden bevis for salg, klart ikke er nok til at fastslå tilstrækkelig væsentlig brug af varemærket i den pågældende periode.

Stillingtagen

64. Jeg er enig med Harmoniseringskontoret i, at dette appelanbringende må afvises, for så vidt som der hermed søges rejst tvivl om Rettens faktiske vurdering af tilstedeværelsen og identiteten af bevis, der kan dateres på troværdig vis, til brug for vurderingen af, om

53 — Den appellerede doms præmis 35-37.

54 — Ponte Finanziaria har citeret Harmoniseringskontorets indsigelsesvejledning (Kapitel 6, afsnit 9.1): »Brugen skal ikke nødvendigvis foreligge i hele perioden på fem år, men snarere inden for de fem år. Bestemmelserne om brugskravet kræver ikke konstant brug.« Selskabet har også henvist til Rettens og Domstolens domme af 8.7.2004, sag T-203/02, Sunrider mod KHIM, Sml. II, s. 2811, og af 11.5.2006, sag C-416/04 P, Sunrider mod KHIM, Sml. I, s. 4237, hvori 14 fakturaer og ordrer, der kun dækkede en periode på et år, blev godtaget som bevis for reel brug.

der er reel brug af det nationale ordmærke nr. 642 952 »THE BRIDGE« i de fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen for »Bainbridge«.

65. Det retlige spørgsmål, der er rejst her, er, om Retten lovligt kunne kræve mere konstant brug inden for femårsperioden end den, som dette bevis faktisk støttede.

66. I henhold til varemærkeforordningens artikel 43, stk. 2 og 3, skulle Ponte Finanziaria bevise, at der inden for perioden på fem år fra juni 1994 til juni 1999 er gjort reel brug af det ældre nationale varemærke i Italien i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret [55]. Det daterbare bevis, der kunne antages til realitetsbehandling, og som selskabet fremlagde, omfattede et katalog for efterårs- og vintersæsonen 1994/95 og annoncer offentliggjort i 1995. Retten beskrev disse beviser som »meget begrænsede for så vidt angår 1994 og helt mangle[nde] for årene 1996-1999« og fandt, at det ikke godtgjorde, at det pågældende varemærke havde været konstant nærværende på det italienske marked inden for den relevante periode.

67. Retspraksis om bedømmelsen af reel brug [56] er senest opregnet af Domstolen i Sunrider-dommen [57] på følgende måde.

68. Der er reel brug, når varemærket er anvendt i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for, med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser, bortset fra en rent symbolsk brug, der alene gøres med henblik på at bevare de til varemærket knyttede rettigheder. Bedømmelsen af, om brugen er reel, skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig de former for brug, der i den pågældende branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, som beskyttes af varemærket, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen af varemærket. Spørgsmålet, om en brug er kvantitativt tilstrækkelig til at fastholde eller erhverve en sådan markedsandel afhænger således af flere forhold og af en vurdering af

55 — Eller at der forelå rimelig grund til, at brug ikke havde fundet sted, men dette alternativ har Ponte Finanziaria ikke gjort gældende.

56 — På dansk »reel brug«, på nederlandsk »normaal gebruik«, på fransk »usage sérieux«, på tysk »ernsthaft benutzt«, på italiensk »uso effettivo«, på portugisisk »utilizado seriamente« og på spansk »uso efectivo«.

57 — Sag C-416/04 P, nævnt i fodnote 54 ovenfor, navnlig præmis 70-72.

hvert enkelt tilfælde. Varernes eller tjenesteydelsernes egenskaber, hyppigheden eller regelmæssigheden af brugen af varemærket, hvorvidt varemærket anvendes til at markedsføre samtlige identiske varer eller tjenesteydelser fra varemærkeindehaverens virksomhed eller udelukkende enkelte af disse, samt de beviser, som varemærkeindehaveren er i stand til at fremlægge vedrørende brug af varemærket, er blandt de faktorer, der kan tages i betragtning. Det er ikke på forhånd muligt abstrakt at afgøre, hvilken kvantitativ tærskel der skal anvendes for at afgøre, om brugen er reel. En »bagatelregel«, der ikke giver Harmoniseringskontoret eller Retten mulighed for at vurdere samtlige omstændigheder i sagen, kan ikke fastsættes. Selv brug af varemærket i meget begrænset omfang kan være tilstrækkelig til at fastslå reel brug, såfremt det virkelig anvendes handelsmæssigt.

69. Jeg bemærker især ved denne opregning af retsgrundlaget, for det første at reel brug omfatter mere end blot symbolsk brug, men der kan ikke være en forudbestemt regel for omfanget af den krævede brug, og for det andet at bedømmelsen er en faktisk bedømmelse, som foretages konkret af henholdsvis Harmoniseringskontoret eller Retten i lyset af en lang række relevante faktorer [58].

70. Set i dette lys mener jeg ikke, at Retten kan kritiseres for at have anvendt en standard for konstant nærværelse på det italienske marked under den relevante femårsperiode. Retten pålagde ikke, som Harmoniseringskontoret har understreget, en betingelse om uafbrudt brug, men fulgte snarere ånden i dens tidligere praksis [59], hvorefter der ikke er tale om reel brug, hvis varemærket ikke er objektivt nærværende på markedet i en form, der er effektiv, tidsmæssig konstant og stabil inden for tegnets udformning, og mærket derfor ikke opfattes af forbrugerne som en angivelse af de pågældende varer eller tjenesteydelsers oprindelse. En sådan fremgangsmåde forekommer mig på ingen måde i uoverensstemmelse med ordlyden af eller ånden i disse bestemmelser i varemærkeforordningen, som opstiller en betingelse om *reel brug i* fem år, eller med Rettens praksis om fortolkning heraf.

71. Når dette er tilfældet, forekommer det mig, at den faktiske konklusion, som Retten drog af det tilgængelige bevis, fuldt ud er omfattet af den konkrete bedømmelse, som

58 — Fremgangsmåden forekommer at være meget ens i medlemsstaterne. Jf. *What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States)*, International Trademark Association, 2004, tilgængelig på http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf

59 — Nævnt i fodnote 20 ovenfor.

den skal foretage, og på ingen måde modsiges af dette bevis. Det er derfor min opfattelse, at det andet appelanbringende ikke kan tages til følge.

Det tredje appelanbringende: fejlagtig anvendelse af varemærkeforordningens artikel 15, stk. 2, litra a)

Argumenter

72. *Ponte Finanziaria* har endvidere gjort gældende, at det samme bevis burde have været tilstrækkeligt til at fastslå, at der var gjort brug af figurmærke nr. 370 836 »Bridge« også for så vidt angik varer i klasse 25 [60], idet formen herpå kun ved enkeltheder adskiller sig fra formen på ordmærke nr. 642 952 »THE BRIDGE« og dermed er omfattet af varemærkeforordningens artikel 15, stk. 2, litra a) (»en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret«). Retten anvendte denne bestemmelse forkert ved at begrænse dens rækkevidde til »situationer, hvor det tegn, som indehaveren af et varemærke konkret har benyttet til at betegne de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er blevet registreret, udgør den form, hvorunder dette samme varemærke udnyttes erhvervsmæssigt«, med udelukkelse af brugen af et lignende varemærke, der er genstand for en særskilt registrering [61]. Da bestemmelsens formål er, at en varemærkeindehaver ikke behøver at registrere alle mindre varianter af det varemærke, han bruger i handelen, skal den ikke fortolkes til skade for en virksomhed, der faktisk har registreret sådanne varianter. Det forhold, at varemærke nr. 370 836 »Bridge« var registreret særskilt i forhold til varemærke nr. 642 952 »THE BRIDGE«, burde derfor ikke have påvirket bedømmelsen af deres samlede brug som enkeltheder, der ikke ændrer på deres særpræg.

73. *Harmoniseringskontoret* har for det første gjort gældende, at appelanbringendet kun kan tages til følge, hvis brugen af »THE BRIDGE« er fastslået, hvilket ikke er tilfældet, for det andet, at tilføjelsen af den bestemte artikel »the« ændrer varemærkets særpræg, og for det tredje, at Rettens bedømmelse var en faktisk bedømmelse, som ikke kan anfægtes under appellen.

74. *F.M.G. Textiles* er også fremkommet med de første to af disse argumenter. Hvad angår det andet argument har selskabet gjort gældende, at det blotte forhold, at Ponte Finanziaria registrerede de to varemærker særskilt, viser, at dette selskab ikke selv anså det ene for blot at være en ubetydelig variant

60 — Selv om jeg bemærker, at det kun var registreret for »beklædningsgenstande« i klasse 25 og ikke for fodtøj eller hovedbeklædning, som det var tilfældet for varemærke nr. 642 952 »THE BRIDGE«.

61 — Den appellerede doms præmis 50.

af den anden, som kunne have været omfattet af den samme registrering.

Stillingtagen

75. Det forekommer ikke at være omtvistet, at Ponte Finanziaria ikke for appelkammeret fremlagde bevis for brug af selve varemærke nr. 370 836 »Bridge«, idet selskabet blot gjorde gældende, at der var tale om en defensiv registrering i forhold til varemærke nr. 642 952 »THE BRIDGE« [62]. I førsteinstansen og nu igen under appellen har selskabet imidlertid gjort gældende, at det bevis, der var fremlagt for brugen af det sidstnævnte varemærke, også burde have talt som bevis for brugen af det førstnævnte i henhold til varemærkeforordningens artikel 15, stk. 2, litra a), hvorefter »brug af EF-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret«, også udgør brug med henblik på at udelukke fortabelse på grund af manglende brug.

76. Således som Harmoniseringskontoret og F.M.G. Textiles med rette har understreget, kan et sådant argument imidlertid under alle omstændigheder ikke tages til følge, medmindre der faktisk er tilstrækkeligt bevis for reel brug af varemærke nr. 642 952 »THE BRIDGE«, hvilket ikke er tilfældet. Eftersom Retten fandt, at der ikke forelå et sådant bevis, og eftersom det er min opfattelse, at Rettens bedømmelse ikke kan drages i tvivl, er jeg uundgåeligt af den opfattelse, at dette appelanbringende også skal forkastes.

77. Det faktiske spørgsmål om, hvorvidt forskellen mellem de to varemærker er så ubetydelig, at den ikke ændrer varemærkets særpræg, er — selv hvis det kunne drøftes under appellen — derfor irrelevant. Det er ligeledes unødvendigt at behandle spørgsmålet, om registrering af en variant som et varemærke i sig selv nødvendigvis udelukker denne variant fra anvendelsesområdet for varemærkeforordningens artikel 15, stk. 2, litra a).

78. Jeg vil blot tilføje, at — selv om det er uden betydning, da de to bestemmelsers ordlyd i alt væsentligt er den samme — det kan have været mere korrekt at henvise ikke til varemærkeforordningens artikel 15, stk. 2, litra a), men til varemærkedirektivets artikel 10, stk. 2, litra a), da de pågældende varemærker er nationale varemærker og ikke EF-varemærker.

62 — Jf. punkt 4, 7, 12 og 13 i den anfægtede beslutning.

Det fjerde appelanbringende: fejlagtig anvendelse af varemærkeforordningens artikel 43, stk. 2 og 3 — defensive varemærker

Argumenter

79. *Ponte Finanziaria* har for det første gjort gældende, at Retten gik ud over den tvist, den skulle behandle, da den fandt, at begrebet defensiv varemærkeregistrering ikke havde en plads i EF-varemærkeretten. Appelkammeret havde ikke denne opfattelse, men besluttede blot, at en registrering kun kunne være defensiv, hvis den var foretaget på samme tidspunkt som hovedregistreringen eller senere. Ponte Finanziaria anfægtede denne sidstnævnte opfattelse. Harmoniseringskontoret anførte først for Retten, at begrebet ikke havde en plads i EF-varemærkeretten. Argumentet burde derfor være blevet afvist og burde ikke have været behandlet. Retten burde snarere have undersøgt — hvilket den ikke gjorde — om de pågældende varemærker opfyldte betingelserne i den italienske lovgivning [63].

80. Ponte Finanziaria har subsidiært anført, at Harmoniseringskontorets indvending var ugrundet. Den italienske lovgivning kræver, at det defensive varemærke ligner hovedvaremærket meget, at de to er registreret for de samme varer eller tjenesteydelser, og at hovedvaremærket reelt bruges. Brugskravet i EF-varemærkeretten overholdes således. Begrebet defensiv registrering er faktisk en måde at lette bevisførelsen ved at opstille en formodning for risiko for forveksling, uden at dette strider mod kravene i varemærkedirektivet.

81. Figurmærke nr. 370 836 »Bridge« (sammen med figurmærke nr. 704 338, 606 709 og 593 651) opfylder alle betingelserne for en defensiv registrering i henhold til italiensk lovgivning og burde derfor have været taget i betragtning ved bedømmelsen. Varemærket lå visuelt meget tæt på det ansøgte figurmærke »Bainbridge«.

82. *Harmoniseringskontoret* har for det første gjort gældende, at argumentet om defensive varemærker under ingen omstændigheder kunne tages til følge, medmindre det var godtgjort, at der var gjort reel brug af hovedmærke nr. 642 952 »THE BRIDGE«.

83. For det andet har Harmoniseringskontoret bestridt, at Harmoniseringskontorets

63 — Jf. punkt 14 ovenfor.

eget argument for Retten om, at begrebet defensive varemærker manglede i EF-varemærkeretten, skulle afvises. Spørgsmålet for appelkammeret var, om brugen af varemærket »THE BRIDGE« kunne være til hjælp for de andre varemærker, hvis det blev antaget, at de var »defensive« varemærker [64]. Harmoniseringskontorets argument i førsteinstansen vedrørte dette spørgsmål.

84. Harmoniseringskontoret har i det væsentlige gjort gældende, at Retten med rette fandt, at begrebet defensive varemærker ikke fandtes i EF-varemærkeretten, og at den gav en tilstrækkelig begrundelse for denne afgørelse ved at henvise til varemærkeforordningens artikel 15, stk. 1, og artikel 50, stk. 1, litra a). Harmoniseringskontoret har påpeget, at varemærkedirektivet indeholder identiske bestemmelser, men at italiensk ret har opretholdt det nationale begreb defensive varemærker, selv efter direktivets gennemførelse. Dette er ifølge Harmoniseringskontoret uforeneligt med fællesskabsretten. Det er helt korrekt i henhold til direktivets artikel 10, stk. 2, litra a), [der svarer til forordningens artikel 15, stk. 2, litra a)], at det i italiensk ret bestemmes, at brug af et varemærke kan omfatte brug i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret, men dette omfatter ikke begrebet defensiv registrering i den italienske varemærkelovgivning [65]. Endelig er alle de forskellige varemærker, som Ponte Finanziaria har søgt at påberåbe sig som defensive registreringer, figurmærker, som efter deres art afviger væsentligt fra ordmærke nr. 642 952 »THE BRIDGE«.

85. *F.M.G. Textiles* har gjort gældende, at det blotte begreb defensiv registrering indebærer, at varemærket skal ansøges på samme tidspunkt eller senere end hovedvaremærket. Det er ikke muligt at udstrække beskyttelsen til et varemærke, der endnu ikke findes. Alle de varemærker, som Ponte Finanziaria har påstået skal have status som defensive, blev imidlertid registreret før varemærke nr. 642 952 »THE BRIDGE«. Under alle omstændigheder kunne Retten med rette fastslå, at en hensyntagen til »defensive« registreringer ikke er forenelig med den beskyttelsesordning for EF-varemærker, som tilsigtes med varemærkeforordningen.

Stillingtagen

86. Således som Harmoniseringskontoret har fremhævet, skal også dette appelanbringende under alle omstændigheder forkastes, ligesom det foregående anbringende, da der ikke er tilstrækkelig bevis for, at der er gjort reel brug af varemærke nr. 642 952 »THE BRIDGE«. Selv hvis det antages, at alle Ponte Finanziarias argumenter vedrørende eksistensen og arten af defensive varemærker var gyldige, kan hovedvaremærket ikke være til nytte, medmindre den reelle brug kan

64 — Punkt 13 i den anfægtede beslutning.

65 — Jf. punkt 13 og 14 ovenfor.

fastslås. Det kan imidlertid eventuelt være til hjælp for Domstolen, hvis jeg fremkommer med følgende bemærkninger vedrørende disse argumenters materielle indhold.

87. For det første kan Retten ikke være bundet af den retligt forkerte forudsætning, som appelkammeret støttede sin afgørelse på, så meget desto mere når denne forudsætning blot er stiltiende. Hvis begrebet defensive varemærkeregistreringer faktisk ikke har nogen plads i EF-varemærkeretten, vil Retten ikke blot ikke kunne kritiseres for at have støttet sin dom på dette forhold, men den havde faktisk pligt til at gøre dette. Spørgsmålet kan under appelsagen kun være, om Retten med rette kunne have den opfattelse af retstilstanden.

88. For det andet reguleres spørgsmålet om bevis for begrundelsen for en indsigelse mod en EF-varemærkeansøgning af de relevante bestemmelser i EF-varemærkeforordningen og ikke af bestemmelser i national ret, som indeholder en tillægsbestemmelse til reglen om, at et nationalt varemærke kan fortabes, hvis der ikke er gjort reel brug heraf i en periode på fem år.

89. For det tredje er der intet i varemærkeforordningen, og der er navnlig intet i artikel 43, stk. 2 og 3, som udtrykkeligt eller stiltiende opstiller en regel, et princip eller et begreb om defensiv varemærkeregistrering af den slags, der er fastlagt i italiensk ret [66].

90. Når dette er tilfældet, er det helt åbenbart for mig, at Ponte Finanziaria ikke med det fjerde appelanbringende har identificeret nogen retlig fejl i Rettens dom.

Det femte appelanbringende: fejlagtig anvendelse af varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b) — varemærkeserie

Argumenter

91. *Ponte Finanziaria* har godtaget Rettens redegørelse for den måde, hvorpå det forhold, at et varemærke er en del af en serie, kan være af betydning for bedømmelsen af risikoen for forveksling. Selskabet er imid-

66 — Der er heller intet i varemærkedirektivet, hvoraf der kan udledes en sådan regel, et sådant princip eller begreb. Spørgsmålet om de italienske bestemmelsers forenelighed med varemærkedirektivet falder imidlertid uden for rammerne for denne appelsag.

lertid uenigt i de to betingelser, som Retten anvendte, og den måde, hvorpå den anvendte dem, navnlig hvad angår betingelsen om, at der faktisk skal gøres brug af et antal varemærker, som er tilstrækkeligt til, at de kan anses for at udgøre en serie [67].

92. Efter Ponte Finanziarias opfattelse skal der, når en varemærkeindehaver har planlagt og haft ulejlighed med at registrere en varemærkeserie, tages hensyn til denne serie ved bedømmelsen af risikoen for forveksling, selv om alle varemærkerne endnu ikke eller ikke for nærværende bruges aktivt. Ponte Finanziaria har forestillet sig et eksempel med en varemærkefamilie med en fælles bestanddel, som er registreret af én person, men som ikke umiddelbart bruges, og et andet varemærke, som indeholder denne fælles bestanddel, og som registreres af en anden person inden for de efterfølgende fem år, fordi det anses for ikke at ligne hvert af disse varemærker i sig selv tilstrækkeligt til at kunne indebære en risiko for forveksling (selv om en sådan risiko ville foreligge, hvis der blev taget hensyn til hele familien af ældre varemærker). Hvis alle varemærkerne derefter tages i brug på markedet inden for femårsperioden, vil der faktisk være en stor risiko for forveksling, hvilket er i strid med lovgivningens formål. Ifølge Ponte Finanziaria ville dette imidlertid være resultatet af Rettens fremgangsmåde.

93. *Harmoniseringskontoret* har gjort gældende, at den retlige relevans af en varemærkefamilie eller varemærkeserie ikke er udtrykkeligt fastlagt i selve varemærkeforordningen som en specifik beskyttelse af erhvervsdrivende, der har planlagt og registreret en sådan serie, men Retten har udledt en sådan beskyttelse af anerkendelsen af, at risikoen for forveksling mellem to varemærker, som deler en bestemt bestanddel, men som adskiller sig fra hinanden på andre punkter, kan være større, hvis den pågældende bestanddel for et af disse varemærker deles med en serie af andre varemærker, der er registreret af den samme indehaver, og faktisk var nærværende på markedet. Det var i denne sammenhæng helt korrekt, at Retten udtalte, at det ansøgte varemærke skal fremvise træk, der kan sætte det i forbindelse med serien. Denne betingelse forekommer ikke at være opfyldt mellem varemærket »Bainbridge« og Ponte Finanziarias registrerede varemærker. Endelig ville sidstnævntes argument, hvis det blev taget til følge, lade bedømmelsen af risikoen for forveksling afhængige af den blotte *hensigt* hos indehaveren af en varemærkeserie, som er registreret, men endnu ikke taget i brug.

94. *F.M.G. Textiles* har tilsvarende gjort gældende, at mens risikoen for forveksling skal bedømmes abstrakt i forhold til ethvert individuelt varemærke, som har været regi-

67 — Jf. punkt 42-44 ovenfor.

streret i mindre end fem år, selv om det endnu ikke er blevet brugt, og dermed ikke kan fortabes på grund af manglende brug, skal enhver udvidet beskyttelse til en varemærkeserie i henhold til en forøget risiko for forveksling, som skyldes deres fælles bestanddel, betinges af den reelle brug af de varemærker, der udgør serien. Spørgsmålet om fortabelse er et helt andet end spørgsmålet om udvidet beskyttelse for varemærker i en serie — hvilket begreb endvidere ikke findes i lovgivningen, men er resultatet af Rettens fortolkning.

Stillingtagen

95. Spørgsmålet her er, om Retten med rette fandt, at der kun kunne tages hensyn til en varemærkefamilie eller varemærkeserie som en mulig forøgelse af risikoen for forveksling mellem familien eller serien og et ansøgt varemærke, som indeholdt en fælles bestanddel med familien eller serien, hvis disse sidstnævnte var i reel brug på markedet — mens risikoen for forveksling med et individuelt varemærke, der endnu ikke er taget i brug på markedet, kan bedømmes abstrakt.

96. Begrebet og betydningen af eksistensen af en varemærkefamilie er endnu ikke blevet behandlet i dybden af Fællesskabets retsinstanser, ud over i den foreliggende sag [68], men varemærkeadvokater rundt om i verden er bekendt hermed [69].

97. I Det Forenede Kongerige — for blot at tage et eksempel — har det længe været godtaget, at en indvending på grundlag af en varemærkefamilie eller varemærkeserie skal støttes på brugen af disse varemærker, fordi det er underforstået, at erhvervsdrivende og offentligheden har fået et sådant kendskab til den fælles bestanddel eller kendetegn ved serien, at de, når de møder et andet varemærke med det samme kendetegn, omgående vil forbinde det med den varemærkeserie, som de allerede er bekendt med. Selv om retspraksis går tilbage til 1947, anvendes den fortsat i dag i sammenhæng med Trade Marks Act 1994, som gennemfører varemærkedirektivet [70].

68 — Retten har berørt spørgsmålet i dom af 27.10.2005, sag T-336/03, Les Éditions Albert René mod KHIM, Sml. II, s. 4667, præmis 85, og af 21.2.2006, sag T-214/04, Royal County of Berkshire Polo Club mod KHIM, Sml. II, s. 239, præmis 44.

69 — Det er ikke en overraskelse, at en betydelig del af de nyere sager omhandler virksomheden McDonald's.

70 — *Koller Beck* [1947] 64 RPC 76; for et nyere eksempel, som citerer denne praksis, jf. afgørelse O-190-03 fra United Kingdom Patent Office, *Ease-e:finance*, 2.7.2003, navnlig punkt 53-56, som er til rådighed på http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03

98. Harmoniseringskontoret anvender den samme fremgangsmåde. Bl.a. er følgende fastsat i indsigelsesvejledningen [71]:

»En formodning om, at offentligheden kender en varemærkefamilie, kræver, at de pågældende varemærkers fælles bestanddel i kraft af brug har fået det fornødne særpræg til over for offentligheden at tjene som hovedindikatoren for en produktserie.

For at give Kontoret mulighed for at anerkende, at de forskellige varemærker, som indsigeren har påberåbt sig, faktisk udgør en sådan varemærkefamilie, skal indsigeren ikke blot godtgøre, at han er indehaver af varemærkerne, men også at den berørte offentlighed anerkender den fælles bestanddel ved disse varemærker som hidrørende fra en enkelt virksomhed. En sådan »anerkendelse« fra offentligheden kan kun udledes gennem fremlæggelse af bevis for brug af varemærkefamilien.«

99. En sådan praksis kan naturligvis ikke være bindende for Domstolen. Logikken er imidlertid overbevisende og bør efter min opfattelse følges.

100. Der er ingen bestemmelse om registrering af en varemærkefamilie som sådan — f.eks. alle varemærker, der indeholder bestanddelen »bridge« for varer i klasse 18 og 25. Der kan kun registreres individuelle varemærker, og det er de individuelle varemærker, der beskyttes, men kun i fem år, medmindre der gøres reel brug heraf. Dette er grunden til, at når en ny varemærkeansøgning modtages, så kan risikoen for forveksling med et ældre varemærke, der har været registreret i mindre end fem år, men endnu ikke er taget i brug, bedømmes abstrakt ved at stille spørgsmålet: »Hvad vil gennemsnitsforbrugerens opfattelse være, hvis han står over for de to varemærker?«.

101. Situationen er en anden med en varemærkeserie, som har en fælles »signatur«. Serien i sig selv er ikke registreret som sådan og kan derfor ikke være beskyttet som sådan. En sådan varemærkeserie kan imidlertid sagtens, hvis den bruges tilstrækkeligt meget, påvirke gennemsnitsforbrugerens opfattelse i det omfang, han sandsynligvis vil forbinde ethvert varemærke, der indeholder den fælles bestanddel, med varemærkerne i serien (forudsat at de omhandler lignende varer eller tjenesteydelser) og dermed antage, at de pågældende forskellige varer har samme

71 — http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf. Jf. navnlig del 2, kapitel 2, afsnit D.I.9.2.

oprindelse. Derimod kan en forbruger ikke forventes at opdage en fælles bestanddel i en varemærkeserie, der aldrig er blevet brugt på markedet, eller at forbinde et andet varemærke, der indeholder den samme bestanddel, med denne serie.

102. Risikoen for forveksling i den i varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b), omhandlede forstand kan derfor bedømmes under hensyn til en familie af lignende varemærker, men kun hvis det kan fastslås, at der er gjort reel brug af et tilstrækkeligt antal varemærker til, at gennemsnitsforbrugeren kan opfatte dem som en serie.

103. Det er derfor min opfattelse, at det femte appelanbringende og dermed hele appellen skal forkastes.

Sagens omkostninger

104. Det bestemmes i artikel 122, stk. 1, i Domstolens procesreglement, at såfremt der ikke gives appellanten medhold, træffer Domstolen afgørelse om sagens omkostninger. I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. I henhold til artikel 69, stk. 4, kan Domstolen træffe afgørelse om, at en intervenient bærer sine egne omkostninger. I medfør af procesreglementets artikel 118 finder bl.a. bestemmelserne i artikel 69 anvendelse i appelsager.

105. Både Harmoniseringskontoret og F.M.G. Textiles har i appelsagen nedlagt påstand om, at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

106. Da appellen skal forkastes, er det min opfattelse, at Ponte Finanziaria skal pålægges at betale sagens omkostninger, herunder omkostningerne afholdt af F.M.G. Textiles, hvis EF-varemærkeansøgning er blevet forsinket, og hvis adfærd under disse retsforhandlinger på ingen måde har begrundet, at selskabet skal bære sine egne omkostninger.

107. Der opstår imidlertid et usædvanligt spørgsmål, idet F.M.G. Textiles har nedlagt påstand om, at appellanten tilpligtes at betale omkostninger, »der er afholdt under disse retsforhandlinger og i førsteinstansen«.

108. I førsteinstansen nedlagde både Harmoniseringskontoret og Marine Enterprise Projects (F.M.G. Textiles' forgænger under disse retsforhandlinger og intervenient i førsteinstansen) påstand om, at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger. Den relevante ordlyd af artikel 87, stk. 2 og 4, i Rettens procesreglement er identisk med artikel 69, stk. 2 og 4, i Domstolens procesreglement. Retten udtalte i den appellerede doms præmis 132: »Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges sagsøgeren at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.« Retten pålagde i domskonklusionens punkt 2 Ponte Finanziaria »at betale [...] sagens omkostninger«. Intervenientens omkostninger er ikke nævnt.

109. Det er således ikke klart, om Ponte Finanziaria faktisk blev pålagt at betale intervenientens omkostninger i den appellerede dom. Intervenienten har ikke udtrykkeligt rejst dette spørgsmål, men har nedlagt påstand om, at Domstolen tilkender selskabet omkostninger i forbindelse med sagen for Retten.

110. I lyset af Rettens dom og min opfattelse af, at Ponte Finanziaria ikke skal have medhold i appelsagen, forekommer det mig rimeligt, at Ponte Finanziaria skal pålægges at betale intervenientens omkostninger i forbindelse med sagen for Retten.

111. Når alle appelanbringenderne (og anbringenderne i en kontraappel) ikke kan tages til følge, forekommer der imidlertid ikke at være mulighed for, at Domstolen kan ændre Rettens afgørelse om sagens omkostninger. I henhold til artikel 58, stk. 2, i Domstolens statut kan en appel faktisk ikke iværksættes alene til prøvelse af omkostningsbeløbet eller den part, der er pålagt at betale omkostningerne. Domstolen har i en appelsag også udtalt, at den ikke er bemyndiget til at fastsætte omkostninger afholdt i forbindelse med sagen for Retten [72].

112. Den vej, der om nødvendigt skal følges, forekommer mig at være, at F.M.G. Textiles i henhold til procesreglementets artikel 129 fremsætter begæring til Retten om at fortolke dommen. En tilsvarende situation hvad angår en appelleret dom, hvori det ikke udtrykkeligt blev fastsat, at fastsættelsen af omkostninger omfattede intervenientens omkostninger, er tidligere blevet behandlet på denne måde af Domstolen [73]. Der er ikke fastlagt nogen tidsfrist for en sådan begæring [74].

72 — Kendelse af 17.11.2005 i sag C-3/03 P-DEP, Matratzen Concord mod KHIM (ikke trykt i Samling af Afgørelser).

73 — Dom af 19.1.1999, sag C-245/95 P-INT, NSK m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 1.

74 — Jf. dom af 28.6.1955, sag 5/55, Assider mod Den Høje Myndighed, Sml. 1954-1964, s. 17, org.ref.: Rec. 1954, s. 263.

Forslag til afgørelse

113. På baggrund af ovenstående betragtninger er det min opfattelse, at Domstolen bør:

— forkaste appellen

— pålægge appellanten at betale Harmoniseringskontorets og F.M.G. Textiles' omkostninger under appelsagen.