FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON

föredraget den 29 mars 2007 [1]

1. Detta överklagande [2] har sin grund i en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett figurmärke som innehåller ordet Bainbridge för vissa varukategorier, mot vilken innehavaren av flera nationella varumärken, som alla innehåller ordelementet bridge avseende samma kategorier, har invänt.

2. Invändningen avslogs av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån), i huvudsak med motiveringen att i) bruket av vissa av de nationella varumärkena inte hade styrkts samt att ii) de återstående nationella varumärkena uppvisade inte tillräcklig likhet med det sökta gemenskapsmärket för att föranleda en förväxlingsrisk. Avslagsbeslutet fastställdes av förstainstansrätten.

3. Huvudfrågorna i förevarande överklagande avser i) kriterierna för att bedöma om ett varumärke varit i "verkligt bruk", och i synnerhet om begreppet "defensiv registrering" av liknande varumärken, som inbegriper ett lägre krav på verkligt bruk, har en plats i gemenskapens varumärkesrätt, och ii) kriterierna för bedömningen av förväxlingsrisken, särskilt med avseende på betydelsen av förekomsten av en "familj" eller "serie" av liknande varumärken som tillhör samma varumärkesinnehavare.

Gemenskapens varumärkeslagstiftning

4. Artikel 8.1 i varumärkesförordningen [3] har i här relevanta delar följande lydelse:

1 — Originalspråk: engelska.

2 — Av förstainstansrättens dom av den 23 februari 2006 i mål T-194/03, Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. II-445).

3 — Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

"Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

...

b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket."

5. Enligt artikel 8.2 a ii omfattar "äldre varumärke" i det avseendet varumärken som registrerats i en medlemsstat.

6. Artikel 15 i varumärkesförordningen har i här relevanta delar följande lydelse:

"1. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, skall gemenskapsvarumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att gemenskapsvarumärket inte använts.

2. Med sådant bruk som avses i punkt 1 likställs

a) att gemenskapsvarumärket används i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets egenartade karaktär så som det registrerats,

..."

7. De "sanktioner som bestäms i denna förordning" har olyckligtvis inte angivits som för sig, utan måste sökas i olika påföljande bestämmelser.

8. I artikel 43.2 och 43.3 stadgas exempelvis följande:

"2. På begäran av sökanden skall en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. I avsaknad av sådan bevisning skall invändningen avslås. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, skall det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.

3. Punkt 2 skall tillämpas när det gäller de äldre nationella varumärken som avses i artikel 8.2 a), varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas skall motsvara användning i gemenskapen."

9. Dessutom föreskrivs i artikel 50.1 att de rättigheter som tillhör en innehavare av ett gemenskapsvarumärke, efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång, skall förklaras upphävda, om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och det inte finns skälig grund för att varumärket inte använts. Beträffande förfaranden om upphävande ansluter lydelsen av artikel 56.2 och 56.3 nära till lydelsen av ovan citerade artikel 43.2 och 43.3.

10. I regel 22 (Bevis på användning) i tillämpningsförordningen [4] föreskrevs vid den aktuella tiden [5] i här relevanta delar att:

"1. Då den invändande parten i enlighet med artikel 43.2 eller 43.3 i [varumärkes-]förordningen måste tillhandahålla bevis på användning eller visa att det finns verkliga skäl till ickeanvändning skall Byrån uppmana denne att tillhandahålla de bevis som krävs inom en av den angiven tidsperiod. Om den invändande parten inte tillhandahåller dessa bevis före tidsfristens utgång, skall Byrån avvisa invändningen.

4 — Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1) (nedan kallad tillämpningsförordningen).

5 — Texten har senare ersatts av kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2868/95 (EGT L 172, s. 4).

2. De uppgifter och belägg som skall framläggas som bevis om användning skall utgöras av information om plats, tid, omfattning och typ av användning av invändningsmärket för de varor och tjänster för vilket det är registrerat och på vilka invändningen grundas, samt bevis som stöder denna information i enlighet med punkt 3.

3. Bevismaterialet skall helst begränsas till inlämnandet av stödjande dokument och sådana saker som förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och ... skriftliga yttranden ..."

11. I fråga om nationella varumärken finns liknande bestämmelser som dem i varumärkesförordningen i varumärkesdirektivet. [6] Den relevanta lydelsen av artikel 10.1 och 10.2 är i tillämpliga delar identisk med den i artikel 15.1 och 15.2 i varumärkesförordningen:

"1. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett under fem år i följd, skall varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i detta direktiv, under förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts.

2. Även det följande utgör bruk enligt punkt 1:

a) Användning av varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats.

..."

12. I detta fall återfinns sanktionerna i artiklarna 11 och 12 i direktivet. I artikel 11.1 och 11.2 föreskrivs att ett varumärke inte får ogiltigförklaras med åberopande av att det står i konflikt med ett äldre varumärke om det sistnämnda inte uppfyller kraven på användning i artikel 10 respektive att en medlemsstat får bestämma att registrering av ett varumärke inte får vägras med åberopande av att det står i konflikt med ett äldre varumärke, om det sistnämnda inte uppfyller kraven på användning. Enligt artikel 12.1

6 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

skall ett varumärke kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten i fråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats.

14. Genom artikel 42.4 införs dock möjligheten att göra en "defensiv" varumärkesregistrering. Den har följande lydelse:

"... ett varumärke skall inte upphävas på grund av att det inte tagits i bruk om innehavaren av det icke brukade varumärket samtidigt är innehavare av ett eller flera gällande kännetecken av vilka minst ett används som beteckning för samma varor eller tjänster".

Den italienska varumärkeslagstiftningen

13. Varumärkesdirektivet införlivades med italiensk rätt genom lagdekret 480/1992, [7] vars artikel 39 ersatte artikel 42 i kunglig förordning 929/1942, [8] som reglerar konsekvenserna av att ett registrerat varumärke inte används. I punkterna 1 och 2 återges i stort sett bestämmelserna i artikel 12.1 i direktivet, rörande skyldigheten att upphäva varumärket om det inte används respektive i artikel 10.2 a, om beaktande av användning i en något annan form.

Bakgrund och förfarandet vid harmoniseringsbyrån

15. Den 24 september 1998 ansökte Marine Enterprise Projects (nu F.M.G. Textiles srl) om registrering som gemenskapsvarumärke av ett figurmärke som i huvudsak består av en tygrulle som rullas ut för att bilda formen av seglet på en liten segelbåt mot en tjock horisontlinje ovanför vilket ordet Bainbridge förekommer i kursiv stil för varor som omfattas av klasserna 18 och 25 i Niceöverenskommelsen. [9] Klass 18 omfattar "läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra

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. Lydelsen av artikel 42 återfinns nu i artikel 24 i Codice della proprietà industriale, som antogs genom Decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30, Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

9 — Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.

klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror", och klass 25 avser "kläder, fotbeklädnader, huvudbonader". Ansökan offentliggjordes den 14 juni 1999.

16. Den 7 september 1999 invände Il Ponte Finanziaria SpA (nedan kallat Ponte Finanziaria) mot registrering av det varumärket, med stöd av artikel 8.1 b i varumärkesförordningen, med hänvisning till ett antal äldre varumärken som registrerats i Italien. Dessa varumärken kan med avseende på förevarande överklagande indelas i tre grupper.

17. För det första tre figurmärken som registrerats för varor i klass 25 — nr 704338, gällande från den 15 juli 1964, för "kläder, inbegripet stövlar, skor och tofflor", 370836, gällande från den 11 maj 1979, för "kläder", och 606709, gällande från den 22 oktober 1990, för "strumpor och slipsar" — och ett figurmärke, nr 593651, gällande från den 12 juni 1990 för varor i klas. 18. De första två innehåller ordet Bridge i kursiv stil, de senare två innehåller orden OLD BRIDGE respektive THE BRIDGE BASKET i versaler. Den andra och den tredje innehåller också en avbildning av en bro och den fjärde en avbildning av en basketkorg med en boll som passerar genom den.

18. Den andra gruppen omfattar ordmärket THE BRIDGE, registrerat under nr 642952, gällande från den 14 juni 1994, för varor i klass 25.

19. Den tredje gruppen omfattar fem varumärken registrerade för varor i klasserna 18 och 25, och ett som registrerats enbart för varor i klass 18. I fråga om båda klasserna finns två tredimensionella varumärken – registrering nr 704372 och 633349, båda gällande från den 22 juni 1994 och båda främst innehållande orden THE BRIDGE i versaler; två ordmärken – registrering nr 630763 OVER THE BRIDGE, gällande från den 24 december 1991 och 710102 FOOTBRIDGE, gällande från den 7 december 1994 och ett figurmärke, registrering nr 721569, gällande från den 28 februari 1996, som innehåller orden THE BRIDGE och WAYFARER i versaler, ovan respektive under avbildningen av en kompassros genom vilken det går en svart horisontell linje. Enbart för varor i klass 18 finns registrering nr 642953, gällande från den 26 oktober 1994, av ordmärket THE BRIDGE.

20. Genom beslut av den 15 november 2001 avslog invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån invändningen med motiveringen att trots att det var nödvändigt att ta hänsyn till samspelet mellan graden av varuslagslikhet och graden av likhet mellan de omtvistade kännetecknen kunde all förväxlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i varumärkesförordningen anses utesluten på grund av skillnaderna dem emellan på det visuella och fonetiska planet. Ponte Finanziaria överklagade det avslagsbeslutet.

21. Genom beslut av den 17 mars 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet) ogillade harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd överklagandet. Överklagandenämnden lämnade de tidigare registreringar som angavs i den första gruppen ovan [10] utan avseende, med motiveringen att det inte visats att de häremot svarande varumärkena hade använts, [11] och varumärket nr 642952, [12] med hänvisning till att klagandens bevisning för att varumärket använts var otillräcklig. [13] Den jämförde sedan de övriga varumärkena – angivna i den tredje gruppen ovan [14] – med det sökta varumärket och fann ingen likhet dem emellan, vare sig begreppsmässigt, visuellt eller fonetiskt. [15] Överklagandenämnden fann därför att någon förväxlingsrisk mellan de omtvistade varumärkena i den mening som avses i artikel 8.1 b i varumärkesförordningen inte förelåg. Den ansåg att principen om samspel mellan varuslagslikhet och likhet mellan kännetecken inte hade någon relevans i det aktuella fallet då den minsta grad av likhet mellan de omtvistade varumärkena som krävs för att tillämpa denna princip, saknades. [16]

Den överklagade domen

22. Ponte Finanziaria överklagade det beslutet till förstainstansrätten, som indelade dess argument i två grunder. Inom ramen för den första grunden behandlades påståendet om ett åsidosättande av artikel 15.2 a och artikel 43.2 och 43.3 i varumärkesförordningen, i fråga om de varumärken som överklagandenämnden undantog från sin bedömning. Den andra grunden gällde åsidosättande av artikel 8.1 b i varumärkesförordningen, rörande bedömningen av förväxlingsrisken.

Det faktum att vissa varumärken undantagits från bedömningen

23. Förstainstansrätten identifierade fyra argument som behandlades på följande sätt.

10 — Punkt 17 ovan.
11 — Punkterna 12 och 13 i det omtvistade beslutet.
12 — Punkt 18 ovan.
13 — Punkt 14 i det omtvistade beslutet.
14 — Punkt 19 ovan.
15 — Punkt 16 och följande punkt i det omtvistade beslutet.
16 — Punkt 25 i det omtvistade beslutet.

24. *För det första* [17] gjorde Ponte Finanziaria gällande att överklagandenämnden inte borde ha avstått från att beakta varumärken som registrerats mindre än fem år innan invändningsförfarandet inleddes, och därmed bortsett från det speciella skyddet för "varumärkesfamiljer".

25. Förstainstansrätten konstaterade att överklagandenämnden faktiskt hade beaktat samtliga varumärken som registrerats under den femårsperioden. Det var först vid bedömningen av argumentet att de äldre varumärkena skulle anses tillhöra en "familj", och på grund av detta åtnjuta ett utvidgat skyddsomfång, som överklagandenämnden fann att varorna "marknadsförts och sålts huvudsakligen under varumärket THE BRIDGE och i mindre utsträckning, under figurmärket THE BRIDGE WAYFARER", varför de italienska konsumenterna i praktiken endast kommit i kontakt med dessa två äldre varumärken. På den grunden konstaterade överklagandenämnden att ett utvidgat skyddsomfång med hänvisning till "varumärkesfamiljen" inte var motiverat, eftersom enbart registreringen av ett antal varumärken, som inte används på marknaden, inte var tillräcklig.

26. *För det andra* [18] gjorde Ponte Finanziaria gällande att överklagandenämnden enligt regel 22 i tillämpningsförordningen inte borde ha lämnat ordmärket THE BRIDGE med registrering nr 642952 [19] utan avseende vid bedömning av förväxlingsrisken, med motiveringen att dess användning inte blivit tillräckligt styrkt. I regel 22 nämns kataloger och tidningsannonser som tillåtna bevis för användning av ett varumärke. Ponte Finanziaria hade presenterat sådana dokument. De betraktades felaktigt som otillräckliga av överklagandenämnden.

27. Förstainstansrätten fann att verkligt bruk skulle betraktas som motsatsen till obetydligt och otillräckligt bruk av varumärket för att beteckna varor eller tjänster. Oberoende av innehavarens avsikt föreligger inget verkligt bruk av varumärket om det inte objektivt sett faktiskt förekommer på marknaden, inte är beständigt i tiden och kännetecknets utformning inte är oföränderlig, och det därmed kan uppfattas av konsumenterna som en uppgift om de ifrågavarande varornas eller tjänsternas ursprung. [20] Det enda beviset för användningen av varumärket THE BRIDGE för varor som omfattas av klass 25 var en katalog för höst/vinter 1994/95 och tidningsannonser från 1995. Övriga kataloger var inte daterade. Bevisen var mycket begränsade vad avser 1994 och obefintliga vad avser åren 1996–1999. De visade inte att varumärket verkligen hade varit i kontinuerligt bruk på den italienska marknaden för de

17 — Se punkterna 17 och 27–29 i den överklagade domen.

18 — Se punkterna 18 och 30–39 i den överklagade domen.

19 — Se punkt 18 ovan.

20 — Dom av den 12 december 2002 i mål T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. II-5233), punkt 36, och av den 9 juli 2003 i mål T-156/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån (REG 2003, s. II-2789), punkt 35.

varor för vilka det är registrerat under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av en ansökan om gemenskapsvarumärke, vilket strider mot kraven i artikel 43.2 och 43.3 i varumärkesförordningen. Överklagandenämndens bedömning att ett verkligt bruk av nämnda varumärke inte bevisats för de aktuella varorna var således helt korrekt.

28. *För det tredje* [21] förklarade Ponte Finanziaria att det var fel av överklagandenämnden att avstå från att, i sin bedömning av förväxlingsrisken, beakta registreringarna nr 370836, 704338, 606709 och 593651, [22] med motiveringen att det inte bevisats att motsvarande varumärken använts. De var "defensivmärken" enligt den italienska varumärkeslagen, [23] vars syfte är att utvidga skyddsomfånget för huvudvarumärket med avseende på förväxlingsrisken genom att ge innehavaren rätt att invända mot registreringen av liknande eller identiska varumärken som inte skulle vara tillräckligt lika huvudvarumärket för att en förväxlingsrisk skulle kunna fastställas. Överklagandenämndens konstaterande att de berörda tidigare varumärkena inte utgjorde "defensivmärken" därför att de inte registrerats samtidigt med eller efter huvudvarumärket var felaktigt. Ponte Finanziaria hade förvärvat registreringarna nr 704338 och 607909 från tredje parter i syfte att använda dem just som "defensivmärken". Dessutom hade registreringarna av samtliga berörda varumärken skett efter det att det äldre varumärket THE BRIDGE, som daterar sig till 1970-talet, tagits i verkligt bruk.

29. Förstainstansrätten noterade att det i italiensk rätt föreskrivs ett undantag från regeln att ett kännetecken skall upphävas om det inte använts under en femårsperiod, [24] men konstaterade att begreppet "defensivmärke" är okänt i systemet för skydd av gemenskapsvarumärken. Enligt den allmänna systematiken i varumärkesförordningen utgör verkligt bruk av ett kännetecken i näringsverksamhet, som beteckning för de varor eller tjänster för vilket det är registrerat, ett nödvändigt villkor för att det skall ge innehavaren skydd. Undantaget angående att det finns "skälig grund" för att varumärket inte använts avser situationer där det förelegat hinder för användningen av varumärket eller situationer där användningen av varumärket i näringsverksamhet skulle ha varit synnerligen betungande. En innehavare av ett nationellt varumärke kan inte åberopa en nationell bestämmelse vilken tillåter registrering av varumärken, som inte är avsedda att användas i näringsverksamhet, utan enbart med avseende på dess defensiva funktion, till skydd för ett annat varumärke som faktiskt används. Sådana registreringar är inte förenliga med bestämmelserna om

21 — Punkterna 19 och 40–47 i den överklagade domen.

22 — Den första grupp jag angivit i punkt 17 ovan.

23 — Se punkt 14 ovan.

24 — Se punkt 14 ovan.

gemenskapsvarumärken, och det faktum att de godkänns på nationell nivå är inte en "skälig grund" för att inte ha använt ett nationellt äldre varumärke på vilket en invändning mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke grundats.

30. *För det fjärde* [25] förklarade Ponte Finanziaria att de bevis som lagts fram för användningen av varumärkena nr 642952 och 942953, THE BRIDGE, [26] också bevisar att varumärket nr 370836, Bridge, [27] som endast genom försumbara variationer skiljer sig från detta, verkligen använts. Det hänvisade till artikel 15.2 a i varumärkesförordningen, [28] och till den italienska varumärkeslagen, som innehåller en motsvarande bestämmelse. Överklagandenämnden borde därför inte ha avstått från att beakta det äldre varumärket i sin bedömning av förväxlingsrisken med motiveringen att det inte visats att varumärket använts.

31. Förstainstansrätten konstaterade att syftet med artikel 15.2 a är att göra det möjligt för innehavaren av varumärket att ge kännetecknet varierande former som inte förändrar dess egenartade karaktär, för att anpassa det till kommersiella krav och till de krav som marknadsföringen av de aktuella varorna eller tjänsterna ställer. Bestämmelsens tillämpningsområde skall i enlighet med dess syfte begränsas till situationer i vilka ett kännetecken som faktiskt används av innehavaren av ett varumärke var den form i vilken samma varumärke utnyttjas kommersiellt. I sådana situationer, när det kännetecken som används kommersiellt endast försumbart skiljer sig från dess registrerade form, så att de två kännetecknen vid en helhetsbedömning kan anses motsvara varandra, föreskrivs att skyldigheten att använda det registrerade varumärket kan uppfyllas genom att bevis om användning inges beträffande den form i vilken kännetecknet använts i handeln. Däremot innebär artikel 15.2 a inte att innehavaren av ett registrerat varumärke kan undandra sig den skyldigheten genom att åberopa användningen av ett liknande varumärke som är föremål för en separat registrering.

32. Förstainstansrätten underkände därför grunden i dess helhet.

Bedömning av förväxlingsrisken

33. Förstainstansrätten identifierade tre argument.

34. *För det första* [29] förklarade Ponte Finanziaria att överklagandenämnden felaktigt

25 — Punkterna 20 och 48–51 i den överklagade domen.

26 — För klasserna 25 respektive 18; se punkterna 18 och 19 ovan.

27 — För kläder som omfattas av klass 25; se punkt 17 ovan.

28 — Se punkt 6 ovan.

29 — Punkterna 54–56 i den överklagade domen.

avstod från att ta hänsyn till att det fanns en "familj" eller "serie" av varumärken innehållande ordelementet bridge, vilket ökade förväxlingsrisken mellan de omtvistade varumärkena. Dess varumärken är sammansatta och har alla det engelska ordet bridge gemensamt, i kombination med andra kännetecken. Inga av dessa varumärkens beståndsdelar har något samband med de produkter som avses. De hade följaktligen en mycket stark inneboende särskiljningsförmåga, som förstärktes av den omfattande användningen av ordmärket THE BRIDGE. Såväl enligt italiensk som gemenskapsrättslig rättspraxis tillerkänns denna typ av varumärken ett utvidgat skyddsomfång. Domstolen slog i domen i målet Canon [30] fast att "varumärken som, antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden, har hög särskiljningsförmåga [åtnjuter] ett mera omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga".

35. *För det andra* [31] har Ponte Finanziaria kritiserat överklagandenämnden för att inte i sin bedömning av förväxlingsrisken ha tagit hänsyn till principen om samspel mellan varumärkeslikhet och varuslagslikhet. Bedömningen av förväxlingsrisken skall göras genom en helhetsbedömning med hänsyn tagen till alla relevanta omständigheter i det aktuella fallet, vilka skall anses vara inbördes avhängiga. [32]

36. *För det tredje* [33] hävdade Ponte Finanziaria att överklagandenämndens bedömning att det inte förelåg någon likhet mellan de äldre varumärkena och det sökta varumärket var felaktig.

37. Vad gäller jämförelsen på det visuella planet ökar förekomsten av ordelementet Bainbridge vid sidan av en teckning som visar en segelduksrulle som öppnar sig i form av ett segel, endast förväxlingsrisken med de äldre figurmärkena, som också består av ordledet bridge och grafiska delar. Omsättningskretsen kunde förmås att tro att de varor som det sökta varumärket betecknar är av samma ursprung och riktar sig till personer som är intresserade av segling och båtsport, i synnerhet som det grafiska elementet i varumärke nr 721569 visade en kompassros. Det förelåg även en grafisk likhet med varumärket med registrering nr 370836.

38. Vad gäller den begreppsmässiga jämförelsen gjorde överklagandenämnden en felaktig bedömning genom att anse att den italienska genomsnittskonsumentens kunskaper i främmande språk gjorde det möjligt att uppfatta en skillnad mellan varumärkena. Det engelska ordet bridge saknar ljudmässig likhet med det italienska ordet ponte och används i italienskan vanligtvis för ett kortspel. Överklagandenämnden fann dock att den italienska genomsnittskonsumenten

30 — Dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97 (REG 1998, s. I-5507), punkt 18.

31 — Punkt 57 i den överklagade domen.

32 — Dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191).

33 — Punkterna 58–65 i den överklagade domen.

kan förstå betydelsen av ordet bridge när det används i sökandens varumärken, men inte är kapabel att känna igen ordet i det sökta varumärket, eftersom det används i förening med ett annat ord, bain, som saknar betydelse på engelska. Argumentet att en sådan konsument skulle uppfatta Bainbridge som ett personnamn eller en geografisk beteckning var inte trovärdigt. Antingen skulle denne inte förstå något av de främmande orden i fråga eller också enbart ordet bridge, vilket kan kännas igen i båda de aktuella varumärkena. I båda fallen föreligger en risk för förväxling.

39. Förstainstansrätten bemötte dessa argument på följande sätt.

40. Den konstaterade för det första att risken för förväxling skall avgöras genom en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, särskilt varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. [34] Omsättningskretsen bestod i det avseendet av genomsnittskonsumenten i Italien. Varumärkesansökan och de äldre varumärkena avsåg samma varuklasser, och sedan den första grunden underkänts kunde endast sex av dessa äldre varumärken tas i beaktande. Dessa varumärken hade dock en hög särskiljningsförmåga. [35]

41. Domstolen övergick därefter till att jämföra de äldre varumärkena och det sökta varumärket visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt. På det visuella planet räckte inte det enda gemensamma elementet, sekvensen av sex bokstäver som utgör ordet bridge, för att det skall anses finnas en visuell likhet vid den samlade bedömningen av förväxlingsrisken. På det fonetiska planet fann förstainstansrätten dock, i strid med överklagandenämndens bedömning av uttalet, att det förelåg en viss begränsad likhet mellan det sökta varumärket och de fyra äldre varumärkena. Beträffande den begreppsmässiga likheten hade överklagandenämnden fog för sitt konstaterande att en genomsnittlig italiensk konsument skulle förstå innebörden av det engelska ordledet bridge i de äldre varumärkena, men även i att det ordledet inte skulle uppfattas på samma sätt som en del i ordet Bainbridge, i samband med det sökta figurmärket. Sammanfattningsvis var inte graden av rent fonetisk likhet i sig tillräcklig för att skapa en förväxlingsrisk. [36]

42. Slutligen tog förstainstansrätten ställning till Ponte Finanziarias argument angående betydelsen av en varumärkesfamilj eller en varumärkesserie i fråga om de äldre

34 — Dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån (REG 2003, s. II-2821), punkterna 31–33 och där angiven rättspraxis.

35 — Punkterna 75 och 89 i den överklagade domen.

36 — Punkterna 90 och 117 i den överklagade domen.

varumärkena. Det faktum att ett sådant begrepp inte förekommer i varumärkesförordningen var inte tillräckligt för att avfärda argumentet. När invändningen grundades på flera äldre varumärken som kunde anses utgöra en enda "serie" eller "familj" (exempelvis på grund av att de innehåller ett gemensamt element), var det relevant för bedömningen av förväxlingsrisken. En sådan risk kan uppkomma när det sökta varumärket uppvisar sådana likheter med de senare att konsumenterna kan komma att tro att de tillhör samma serie och följaktligen att de varor det beskriver har samma kommersiella ursprung. Detta kan vara fallet även när jämförelsen mellan det sökta varumärket och de äldre varumärkena var för sig inte påvisade en direkt förväxlingsrisk. [37]

43. Två villkor måste dock samtidigt vara uppfyllda. För det första måste det finnas bevis för användningen av tillräckligt många varumärken för att de skall anses utgöra en serie. För att det skall finnas en förväxlingsrisk måste varumärkena i serien användas på marknaden. Om bevis om sådan användning inte föreligger, skall förväxlingsrisken bedömas genom att vart och ett av de berörda varumärkena jämförs. För det andra skall det sökta varumärket inte endast likna varumärkena i serien utan även uppvisa sådana egenskaper att det kan antas tillhöra samma serie. Så kan kanske inte anses vara fallet när exempelvis den gemensamma beståndsdelen i de äldre varumärkena i serien användes med en annan placering än den som den vanligen har i serien, eller med en annan semantisk innebörd, i det sökta varumärket. [38]

44. I förevarande mål var det första av dessa villkor inte uppfyllt. De enda bevis som Ponte Finanziaria ingett under invändningsförfarandet avsåg användningen av varumärket THE BRIDGE och, i mindre grad, varumärket THE BRIDGE WAYFARER. Då dessa var de enda av de äldre varumärkena som Ponte Finanziaria visat förekommer på marknaden, var det korrekt av överklagandenämnden att lämna argumenten att de skulle åtnjuta skydd som varumärkesserie utan avseende. [39]

45. Förstainstansrätten fann att överklagandenämnden varken gjort sig skyldig till någon felaktig bedömning eller felaktig rättstillämpning och ogillade därför talan i dess helhet.

37 — Punkterna 118–124 i den överklagade domen.

38 — Punkterna 125–127 i den överklagade domen.

39 — Punkt 128 i den överklagade domen.

Överklagandet

46. Ponte Finanziaria har åberopat fyra grunder för överklagandet. Harmoniseringsbyrån och F.M.G. Textiles har inkommit med svaromål. Någon begäran om att få inkomma med replik eller om att förhandling skall hållas har inte inkommit.

Upptagande till sakprövning

47. F.M.G. Textiles har gjort gällande att överklagandet eventuellt inte kan tas upp till sakprövning därför att det inte föreligger någon fullmakt enligt vilken Ponte Finanziarias rättsliga ombud har rätt att företräda bolaget.

48. Detta tycks dock vara ett missförstånd. Handlingen i fråga åtföljde i själva verket ansökan vid förstainstansrätten, även om det är möjligt att den inte delgavs F.M.G. Textiles eller dess föregångare Marine Enterprise Projects, som då var part i förfarandet.

Den första grunden för överklagandet: Felaktig tillämpning av artikel 8.1 b i varumärkesförordningen — förväxlingsrisk

Argument

49. Ponte Finanziaria har förklarat att även med utgångspunkt från de nationella varumärken som förstainstansrätten ansåg godtagbara i jämförelsesyfte, och även om dessa varumärken beaktades var och ett för sig snarare än som en familj eller serie, så var förstainstansrättens konstaterande att det inte förelåg någon förväxlingsrisk felaktigt.

50. Förstainstansrätten slog fast att de nationella varumärkena hade hög särskiljningsförmåga och en betydande fonetisk likhet. Den fonetiska likheten borde ha uppvägt en eventuell brist på visuell likhet. [40] Förstainstansrätten fann dock att bristen på begreppsmässig likhet var avgörande. Detta konstaterande grundades på antagandet att

40 — Dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik (REG 1999, s. I-3819), av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. II-4359), av den 15 januari 2003 i mål T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrån (REG 2003, s. II-43), av den 3 mars 2004 i mål T-355/02, Mülhens mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. II-791) och av den 31 mars 2004 i mål T-20/02, Interquell mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. II-1001).

den italienska genomsnittskonsumenten har tillräckliga kunskaper i det engelska språket. Det antagandet var dock felaktigt. Högst 15–20 procent av italienarna känner till betydelsen av ordet bridge, som därför måste uppfattas som ett fantasiord. Det förelåg i alla händelser en tillräcklig grad av (åtminstone fonetisk och, enligt Ponte Finanziarias uppfattning, visuell) likhet för att det skulle vara nödvändigt att göra en helhetsbedömning av varumärkena, med beaktande av samspelet mellan kriterierna för likhet mellan varumärkena, likhet mellan de berörda varorna och graden av särskiljningsförmåga. [41] Mot bakgrund av en sådan bedömning innebar det ett allvarligt rättsligt fel att slå fast att det inte förelåg någon förväxlingsrisk.

51. Harmoniseringsbyrån har påpekat att enligt rättspraxis skall bedömningen av förväxlingsrisken vara "syntetisk, och så nära som möjligt följa det sätt på vilket genomsnittskonsumenten uppfattar ett varumärke. Här fann förstainstansrätten att de berörda varorna "saluförs på ett sådant sätt att de personer som utgör omsättningskretsen vid köpet vanligtvis uppfattar varornas varumärke visuellt". [42] Under dessa omständigheter och då den faktiskt beaktade likhetens tre aspekter – fonetisk, visuell och begreppsmässig likhet – i sitt rätta sammanhang, kan det inte hävdas att förstainstansrättens rättstillämpning, då den slog fast att avsaknaden av visuell likhet uppvägde graden av fonetisk likhet, var felaktig.

52. F.M.G. Textiles har ifrågasatt Ponte Finanziarias redogörelse för förstainstansrättens konstateranden angående den fonetiska likheten. Förstainstansrätten fann att det förekom "en viss fonetisk likhet" mellan varumärkena och att de således "endast uppvisa[de] betydande likheter på det fonetiska planet" [43] – en helt annan sak än att det förelåg en "betydande fonetisk likhet". F.M.G. Textiles har också ifrågasatt Ponte Finanziarias argument rörande den italienska genomsnittskonsumentens förmåga att förstå det engelska ordet bridge. Med utgångspunkt från förstainstansrättens fastställelse av de faktiska omständigheterna var dess helhetsbedömning av förväxlingsrisken både rättsligt och logiskt oklanderlig.

Bedömning

53. Det ter sig för det första uppenbart att denna överklagandegrund inte kan tas upp till sakprövning eftersom den innebär ett ifrågasättande av förstainstansrättens be-

41 — Domen i målen Lloyd Schuhfabrik (ovan fotnot 40), SABEL (ovan fotnot 32) och Canon (ovan fotnot 32).

42 — Punkt 116 i den överklagade domen.

43 — Punkterna 106 respektive 115 i den överklagade domen.

dömning av de faktiska omständigheterna med avseende på den italienska genomsnittskonsumentens förmåga att uppfatta ordledet bridge i begreppsmässigt eller annat avseende. I artikel 58 i domstolens stadga föreskrivs följande: "Ett överklagande till domstolen skall vara begränsat till rättsfrågor."

54. För övrigt är Ponte Finanziarias resonemang detsamma som att hävda att förstainstansrätten, då den konstaterat att det förelåg en viss fonetisk likhet (jag delar i detta avseende F.M.G. Textiles åsikt att lydelsen av den överklagade domen inte tyder på ett en "betydande likhet" konstaterats), borde ha tillerkänt denna likhet dominerande betydelse i sin helhetsbedömning av förväxlingsrisken, i synnerhet med beaktande av samspelet mellan kriterierna för bedömningen av de äldre tecknens särskiljningsförmåga, likheten med det sökta varumärket och de berörda varornas likhet eller identitet.

55. Ett mycket likartat argument framfördes nyligen i ett överklagande, i målet Mühlens mot harmoniseringsbyrån.[44] Efter en helhetsbedömning av det intryck de två berörda varumärkena skapar, konstaterade förstainstansrätten att de inte var visuellt eller begreppsmässigt lika, men var fonetiskt lika i vissa länder. Den uteslöt inte att en sådan likhet i sig kunde skapa en förväxlingsrisk, men slog fast att graden av likhet mellan varumärkena i fråga inte var så hög att det kunde anses att omsättningskretsen kunde tro att varorna i fråga kom från samma företag eller från företag med ekonomiska band.[45] Domstolens redogörelse för rättsläget kan sammanfattas på följande sätt och kan enligt min uppfattning tillämpas i förevarande mål.

56. Bedömningen av risken för förväxling hos allmänheten skall göras genom en helhetsbedömning, med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.[46] Denna helhetsbedömning skall, vad gäller de ifrågavarande varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar.[47] Det kan inte uteslutas att risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i varumärkesförordningen uppkommer endast av det skälet att varumärkena är likljudande.[48] Förekomsten av en sådan risk skall emellertid bedömas inom ramen för en helhetsbedömning av de ifrågavarande kännetecknens visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet. Härvid är bedömningen av en eventuell ljudlikhet endast en av de relevanta faktorerna

44 — Dom av den 23 mars 2006 i mål C-206/04 P, Mühlens mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-2717), se särskilt punkterna 15–24 och 32–37.

45 — Domen i målet Mühlens (ovan fotnot 44), punkterna 12 och 20.

46 — Punkt 18 i domen, med hänvisning till domen i målet SABEL (ovan fotnot 32), punkt 22, och dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I-4861), punkt 40.

47 — Punkt 19, med hänvisning till domen i målet SABEL, punkt 23, och domen i målet Lloyd Schuhfabrik (ovan fotnot 40), punkt 25.

48 — Punkt 20, med hänvisning till domen i målet Lloyd Schuhfabrik, punkt 28.

inom ramen för nämnda helhetsbedömning.[49] Man kan inte dra slutsatsen att det nödvändigtvis föreligger en risk för förväxling så snart som endast ljudlikhet mellan två kännetecken konstateras.[50] Helhetsbedömning innebär att de begreppsmässiga och visuella skillnaderna mellan två kännetecken kan förta verkan av den ljudlikhet som förekommer kännetecknen emellan, under förutsättning att innebörden av åtminstone ett av dessa kännetecken är klar och bestämd för omsättningskretsen, på så sätt att den direkt kan uppfattas av denna.[51]

57. När förstainstansrätten således bedömer helhetsintrycket av ifrågavarande kännetecknen med avseende på deras eventuella visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet inom ramen för en helhetsbedömning av risken för förväxling, kan den utan att göra en felaktig bedömning av räckvidden av artikel 8.1 b i varumärkesförordningen fastslå att graden av likhet mellan de ifrågavarande kännetecknen inte är så hög att det kan anses att omsättningskretsen kan tro att varorna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.[52]

58. Jag ser inget skäl att ifrågasätta denna beskrivning av rättsläget, som helt och hållet tycks överensstämma med förstainstansrättens tillvägagångssätt i förevarande mål. Jag anser därför att överklagandet inte skall bifallas på den första grunden.

Den andra grunden för överklagandet: Felaktig tillämpning av artikel 43.2 och 43.3 i varumärkesförordningen

Argument

59. Ponte Finanziaria har förklarat att det var fel av förstainstansrätten att avstå från att beakta dess övriga nationella varumärken, i synnerhet ordmärket med registrering nr 642952 THE BRIDGE för varor i klas. 25. Den referensperiod under vilken det skulle visas att de verkligen använts omfattade de fem åren 1994–1999. Ponte Finanziaria har ingett en katalog för höst/vinter 1994/1995 och några annonser från åren 1994 och 1995 – en typ av bevisning som uttryckligen nämns i regel 22.2 i tillämpningsförordningen med avseende på artikel 43.2 i varumärkesförordningen – och således tveklöst styrkt användningen under åtminstone en del av den perioden, samt senare räkenskapshandlingar som visade att det förblivit aktivt i fråga om lädervaror (inklusive skor och bälten i klas. 25).

49 — Punkt 20.

50 — Punkt 22.

51 — Punkt 35, med hänvisning till dom av den 12 januari 2006 i mål C-361/04 P, Ruiz-Picasso mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-643), punkt 20.

52 — Punkt 36.

60. Förstainstansrättens rättstillämpning var således behäftad med ett allvarligt feloch artikel 43.2 och 43.3 i varumärkesförordningen feltolkades genom förstainstansrätten slog fast att "överklagandenämnden helt riktigt bedömt att ett verkligt bruk av nämnda varumärke för de aktuella varorna inte bevisats" därför att bevisen inte kunde visa att det berörda varumärket "verkligen använts kontinuerligt på den italienska marknaden för de varor för vilka det är registrerat under en tid av fem år före dagen för offentliggörande av ansökan om gemenskapsvarumärke". [53] Det är i själva verket tillräckligt att bevisa användning vid en viss tidpunkt under perioden. [54]

61. Harmoniseringsbyrån har förklarat att frågan huruvida ett visst bevismedel på ett godtagbart sätt kan dateras till en viss period är en sakfråga och att förstainstansrättens konstaterande i det avseendet inte kan ifrågasättas inom ramen för överklagandet.

62. Beträffande rättsfrågan anser harmoniseringsbyrån att när förstainstansrätten hänvisade till bevis för att ett varumärke "använts kontinuerligt" [consistently present] på marknaden, var detta inte en hänvisning till en *kontinuerlig* användning [continuous presence] såsom Ponte Finanziaria tycks tro. I själva verket konstaterade förstainstansrätten bara att en enda katalog för 1994/1995 inte var tillräckligt bevis för att kravet på kontinuerlig närvaro på marknaden skulle vara uppfyllt, och således för verkligt och faktiskt bruk under femårsperioden.

63. F.M.G. Textiles har förklarat att de mycket begränsade bevisen i fråga, som endast består av annonsmaterial och inga bevis för försäljning, är uppenbart otillräckliga för att konstatera en tillräckligt betydande användning av varumärket under den berörda perioden.

Bedömning

64. Jag delar harmoniseringsbyråns uppfattning att denna grund för överklagandet inte kan tas upp till sakprövning eftersom den kan syfta till att ifrågasätta förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna rörande huruvida det förekom bevis som på ett godtagbart sätt kunde

53 — Punkterna 35–37 i den överklagade domen.

54 — Ponte Finanziaria citerar harmoniseringsbyråns riktlinjer avseende invändningsförfarandet (del 6, avsnitt 9.1): "Det är inte nödvändigt att användningen pågått under hela femårsperioden, utan snarare inom de fem åren. Enligt bestämmelserna om kravet på användning krävs inte en kontinuerlig användning." Ponte Finanziaria har också hänvisat till förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-203/02, Sunrider mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-2811), och domstolens dom av den 11 maj 2006 i mål C-416/04 P, Sunrider mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-4237), där 14 fakturor och beställningssedlar som endast avsåg en ettårsperiod godtogs som bevis för verklig användning.

dateras med avseende på bedömningen av om det förekom ett verkligt bruk av det nationella ordmärket med registrering nr 642952 THE BRIDGE under femårsperioden innan ansökan om gemenskapsvarumärket Bainbridge offentliggjordes, och vilka dessa bevis i så fall var.

65. Den rättsfråga som tas upp här är om förstainstansrätten hade rätt att kräva en mer kontinuerlig användning under femårsperioden än vad som faktiskt framgick av dessa bevis.

66. Enligt artikel 43.2 och 43.3 i varumärkesförordningen var Ponte Finanziaria skyldigt att lägga fram bevis för att det äldre nationella varumärket under femårsperioden juni 1994 till juni 1999 verkligen använts i Italien för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat. [55] De ingivna bevis som kunde tas upp till prövning och dateras omfattade en katalog för höst/vinter 1994/95 och tidningsannonser från 1995. Förstainstansrätten beskrev bevisen som "mycket begränsade vad avser 1994 och obefintliga vad avser åren 1996–1999", och fann att de inte kunde visa att varumärket verkligen använts kontinuerligt på den italienska marknaden under den berörda perioden.

67. Rättspraxis om verkligt bruk [56] redovisades senast av domstolen i domen i målet Sunrider [57] på följande sätt.

68. Det är fråga om verkligt bruk av ett varumärke när detta används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Detta gäller inte fiktiv användning som enbart har till syfte att bibehålla varumärkesrätten. Bedömningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumärket skall göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta

55 — Eller att det fanns skälig grund för att gemenskapsvarumärket inte använts, men det alternativet har inte åberopats av Ponte Finanziaria.

56 — På danska "reel brug"; på nederländska "normaal gebruik"; på franska "usage sérieux"; på tyska "ernsthaft benutzt"; på italienska "uso effettivo"; på portugisiska "utilizado seriamente"; på spanska "uso efectivo".

57 — Domen i målet C-416/04 P (ovan fotnot 54), se särskilt punkterna 70–72.

varumärket har använts. Frågan huruvida ett varumärke används i tillräckligt stor omfattning för att bibehålla eller skapa marknadsandelar beror således på en rad faktorer och på en bedömning av det enskilda fallet. Till de faktorer som kan beaktas hör varornas eller tjänsternas egenskaper, hur ofta eller med vilken regelbundenhet varumärket används, det förhållandet att varumärket används för att saluföra varumärkesinnehavarens samtliga varor eller tjänster av identiskt slag, eller endast vissa av dem. Ytterligare en faktor som kan beaktas är den bevisning om varumärkets användning som innehavaren kan lägga fram. Det är inte möjligt att a priori abstrakt fastställa vilken kvantitativ gräns som skall användas vid prövningen av huruvida kravet på verkligt bruk är uppfyllt. Det går således inte att fastställa en *de minimis*-regel, eftersom en sådan inte skulle göra det möjligt för harmoniseringsbyrån eller förstainstansrätten att bedöma samtliga omständigheter. Till och med en mycket liten användning kan vara tillräcklig när användningen svarar mot ett verkligt kommersiellt berättigande.

69. Av den redogörelsen för rättsläget sluter jag mig särskilt, för det första, till att verkligt bruk innebär mer än fiktiv användning, men att det inte kan finnas en i förväg fastställd regel om vilken grad av användning som krävs, och, för det andra, att detta är en bedömning av faktiska omständigheter som skall utföras av harmoniseringsbyrån eller förstainstansrätten, beroende på omständigheterna, från fall till fall och med hänsyn tagen till ett stort antal relevanta omständigheter. [58]

70. Mot den bakgrunden anser jag inte att förstainstansrätten kan kritiseras för att ha tillämpat en standard avseende kontinuerlig närvaro på den italienska marknaden under den berörda femårsperioden. Den ställde, som harmoniseringsbyrån har påpekat, inte upp ett villkor angående oavbruten användning utan följde snarare andan i sin tidigare rättspraxis, [59] på så sätt att det inte föreligger ett verkligt bruk om varumärket inte objektivt sett faktiskt förekommer på marknaden, inte är beständigt i tiden och kännetecknets utformning inte är oföränderlig, och därmed kan uppfattas av konsumenterna som en uppgift om de ifrågavarande varornas eller tjänsternas ursprung. Jag anser inte att det synsättet på något sätt är oförenligt med lydelsen eller andan i dessa bestämmelser i varumärkesförordningen som innehåller ett villkor avseende *verkligt* bruk *under* en period av fem år, eller med domstolens rättspraxis om tolkningen av dessa.

71. Under dessa förhållanden anser jag att förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna på grundval av den föreliggande bevisningen helt motsvarar den

58 — Det synsättet tycks vara i stort sett detsamma i medlemsstaterna. Se *What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States)*, International Trademark Association, 2004, som finns på http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf.

59 — Se ovan fotnot 20.

bedömning i det enskilda fallet som den skall göra och på inget sätt motsägs av bevisningen i fråga. Jag anser således inte att talan kan bifallas på den andra grunden för överklagandet.

Den tredje grunden för överklagandet: Felaktig tillämpning av artikel 15.2 a i varumärkesförordningen

Argument

72. Ponte Finanziaria har vidare förklarat att samma bevis skulle ha räckt för att styrka användningen av figurmärket med registrering nr 370836 Bridge, också det för varor i klass 25, [60] vars form endast marginellt avvek från formen på ordmärket med registrering nr 642952 THE BRIDGE och således omfattades av artikel 15.2 a i varumärkesförordningen ("en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets egenartade karaktär så som det registrerats"). Förstainstansrätten tillämpade inte den bestämmelsen korrekt, eftersom den begränsade dess räckvidd till "situationer i vilka ett kännetecken som faktiskt används av innehavaren av ett varumärke som beteckning för de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat utgör den form i vilken samma varumärke utnyttjas kommersiellt", med bortseende från användningen av ett liknande varumärke som är föremål för en separat registrering. [61] Eftersom syftet med bestämmelsen är att innehavaren av ett varumärke inte skall behöva registrera alla mindre variationer av det varumärke han använder i handeln, bör den inte tolkas så att den missgynnar en person som faktiskt har registrerat sådana varianter. Det faktum att varumärke nr 370836 Bridge registrerades separat i förhållande till varumärke nr 642952 THE BRIDGE borde därför inte ha påverkat bedömningen av den gemensamma användningen av dem, nämligen att de skilde sig åt i fråga om element som inte påverkade deras särskiljningsförmåga.

73. Harmoniseringsbyrån har för det första förklarat att överklagandegrunden inte kan godtas om inte användningen av THE BRIDGE har styrkts, vilket inte är fallet, för det andra har den påpekat att tillägget av den bestämda artikeln "the" inte påverkar varumärkets särskiljningsförmåga och för det tredje att förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna inte kan ifrågasättas inom ramen för överklagandet.

74. Även F.M.G. Textiles har framfört de två första av dessa argument. I fråga om det andra har detta bolag förklarat att redan den omständigheten att Ponte Finanziaria registrerade två varumärken separat visar att det inte ansåg att det ena var en mindre variation

60 — Jag noterar dock att det endast registrerats för "kläder" i klass 25, och inte för fotbeklädnader eller huvudbonader, vilket var fallet i fråga om varumärke nr 642952 THE BRIDGE.

61 — Punkt 50 i den överklagade domen.

av det andra, som kunde omfattas av samma registrering.

Bedömning

75. Det förefaller inte ha ifrågasatts att Ponte Finanziaria inte inför harmoniseringsbyrån ingav bevis för användningen av varumärke nr 370836 Bridge i sig, utan endast gjorde gällande att det borde betecknas som en defensivregistrering i förhållande till varumärke nr 642952 THE BRIDGE. [62] Bolaget gjorde dock i första instans, och gör även nu inom ramen för överklagandet, gällande att de bevis som ingavs för användningen av det senare varumärket borde ha betraktats som bevis även för användningen av det första, i enlighet med artikel 15.2 a i varumärkesförordningen, som föreskriver att det faktum "att gemenskapsvarumärket används i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets egenartade karaktär så som det registrerats" också det utgör en användning som förhindrar att varumärket upphävs på grund av att det inte används.

76. Som harmoniseringsbyrån och F.M.G. Textiles helt riktigt påpekat kan det argumentet i alla händelser inte godtas om det inte finns tillräcklig bevisning för att varumärke nr 642952 THE BRIDGE verkligen används, vilket inte är fallet. Eftersom förstainstansrätten fann att sådana bevis inte förelåg och jag har konstaterat att den ståndpunkten inte kan kritiseras, kan jag inte komma till någon annan slutsats än att även denna grund för överklagandet skall underkännas.

77. Sakfrågan rörande huruvida skillnaden mellan de två är så marginell att den inte påverkar varumärkets särskiljningsförmåga är, även om den kunde diskuteras inom ramen för överklagandet, således ovidkommande. Det är inte heller nödvändigt att behandla frågan huruvida registreringen av en formvariant som ett självständigt varumärke nödvändigtvis utesluter den varianten från tillämpningsområdet för artikel 15.2 a i varumärkesförordningen.

78. Även om det saknar betydelse då de två bestämmelsernas lydelse är identisk i alla relevanta avseenden, vill jag bara tillägga att det kunde ha varit mer korrekt att inte hänvisa till artikel 15.2 a i varumärkesförordningen, utan till artikel 10.2 a i varumärkesdirektivet, eftersom de berörda varumärkena är nationella varumärken och inte gemenskapsvarumärken.

62 — Punkterna 4, 7, 12 och 13 i det omtvistade beslutet.

Den fjärde grunden för överklagandet: Felaktig tillämpning av artikel 43.2 och 43.3 i varumärkesförordningen — defensivmärken

Argument

79. Ponte Finanziaria har för det första gjort gällande att förstainstansrätten gick utanför ramen för tvisten när den slog fast att begreppet defensivmärken inte har en plats i gemenskapens varumärkesrätt. Överklagandenämnden hade inte intagit den ståndpunkten utan endast förklarat att en registrering för att kunna betecknas som defensiv måste ske samtidigt som eller senare än registreringen av huvudvarumärket. Ponte Finanziaria ifrågasatte det senare konstaterandet. Harmoniseringsbyrån gjorde först i sitt svaromål till förstainstansrätten gällande att begreppet inte hade någon plats i gemenskapsrätten. Argumentet kunde således inte tas upp till sakprövning och borde därför inte ha behandlats. I stället borde förstainstansrätten ha prövat om det berörda varumärket uppfyllde kraven i den italienska lagstiftningen, vilket den inte gjorde. [63]

80. I andra hand har Ponte Finanziaria förklarat att harmoniseringsbyråns invändning var ogrundad. Enligt den italienska lagstiftningen krävs att defensivmärket liknar huvudvarumärket i mycket hög grad, att de två registreras för samma varor eller tjänster och att huvudvarumärket faktiskt används. Kravet på användning i gemenskapens varumärkesrätt iakttas således. Begreppet defensivregistrering är i själva verket ett sätt att erbjuda bevis genom att skapa en presumtion för en förväxlingsrisk, vilket inte strider mot kraven i varumärkesdirektivet.

81. Figurmärke nr 370836 Bridge uppfyller (tillsammans med figurmärkena nr 704338, 606709 och 593651) alla villkor för att betecknas som en defensivregistrering i den mening som avses i den italienska lagstiftningen och bör därför beaktas vid bedömningen. Det är visuellt mycket likt det sökta figurmärket Bainbridge.

82. Harmoniseringsbyrån har för det första förklarat att argumentet rörande defensivmärken under alla omständigheter inte kan godtas, om ett verkligt bruk av huvudvarumärket nr 642952 THE BRIDGE inte fastställts.

83. För det andra har harmoniseringsbyrån invänt mot att dess eget argument i första

63 — Se punkt 14 ovan.

instans – nämligen att begreppet defensivmärken saknar plats i gemenskapens varumärkesrätt – inte skulle kunna tas upp till sakprövning. Frågan vid harmoniseringsbyrån var huruvida användningen av varumärket THE BRIDGE kunde stödja de andra varumärkena om man antog att de var defensivmärken. [64] Harmoniseringsbyråns argument i första instans gällde den frågan.

84. I sak har harmoniseringsbyrån anfört att förstainstansrätten helt korrekt slog fast att det inte finns ett sådant begrepp som defensivmärken i gemenskapsrätten och motiverade det beslutet på ett tillfredsställande sätt genom att hänvisa till artiklarna 15.1 och 50.1 a i varumärkesförordningen. Harmoniseringsbyrån har påpekat att varumärkesdirektivet innehåller identiska bestämmelser, men att den italienska lagstiftningen har bevarat det nationella begreppet defensivmärken även sedan direktivet införlivats. Detta är enligt dess uppfattning inte förenligt med gemenskapsrätten. Det är helt korrekt att i den italienska lagstiftningen, i enlighet med artikel 10.2 a i direktivet (som motsvarar artikel 15.2 a i förordningen), föreskriva att användningen av ett varumärke kan inbegripa användning i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets egenartade karaktär såsom det registrerats, men detta omfattar inte begreppet defensivregistrering i den italienska varumärkeslagstiftningen. [65] Slutligen skiljer sig de olika varumärken som enligt Ponte Finanziaria utgör defensivmärken, vilka alla är figurmärken, till sin karaktär väsentligt från ordmärket nr 642952 THE BRIDGE.

85. F.M.G. Textiles har påpekat att begreppet defensivregistrering i sig innebär att registreringen måste ske vid tidpunkten för registreringen av huvudvarumärket eller efter denna. Det är inte möjligt att utvidga det skydd som erbjuds till ett ännu icke existerande varumärke. Samtliga varumärken som enligt Ponte Finanziaria skall betecknas som defensivmärken registrerades dock före varumärke nr 642952 THE BRIDGE. Förstainstansrätten hade dock rätt i konstaterandet att det inte är förenligt med varumärkesförordningens system för skydd för gemenskapsvarumärket att beakta defensivregistreringar.

Bedömning

86. Som harmoniseringsbyrån har påpekat måste denna grund för överklagandet, liksom den föregående, underkännas därför att det inte föreligger tillräckliga bevis för verkligt bruk av varumärke nr 642952 THE BRIDGE. Även om man antar att alla Ponte Finanziarias argument rörande förekomsten av defensivregistreringar av varumärken och

64 — Punkt 13 i det omtvistade beslutet.

65 — Se punkterna 13 och 14 ovan.

karaktären hos dessa är godtagbara, kan huvudvarumärket inte åberopas om det inte kan visas att det verkligen tagits i bruk. Det kan dock vara av värde för domstolen att jag lämnar följande synpunkter på det sakliga innehållet i dessa argument.

87. För det första kan inte förstainstansrätten vara bunden av eventuella felaktiga rättsliga bedömningar som harmoniseringsbyrån lagt till grund för sitt beslut, *a fortiori* om bedömningen endast är underförstådd. Om begreppet registrering av defensivmärken faktiskt inte har en plats i gemenskapens varumärkesrätt, förhåller det sig inte bara så att förstainstansrätten inte kan kritiseras för att ha grundat sin dom på detta faktum, den hade i stället en absolut skyldighet att göra detta. Frågan inom ramen för överklagandet kan bara vara om detta var en korrekt bedömning av rättsläget.

88. För det andra regleras frågan om bevis för grunderna för en invändning mot en ansökan om ett gemenskapsvarumärke av de berörda bestämmelserna i varumärkesförordningen, inte av någon bestämmelse i nationell rätt som utgör ett tillägg till regeln att ett nationellt varumärke kan upphävas om det inte har tagits i verkligt bruk under en femårsperiod.

89. För det tredje finns det ingenting i varumärkesförordningen eller, i synnerhet, i artikel 43.2 eller 43.3 som uttryckligen eller underförstått anger en regel, princip eller ett begrepp som avser registrering av ett defensivmärke av den typ som föreskrivs i den italienska lagstiftningen. [66]

90. Under dessa omständigheter anser jag att det står klart att Ponte Finanziaria inte inom ramen för den fjärde grunden för överklagandet kunnat visa ett rättsligt fel i förstainstansrättens dom.

Den femte grunden för överklagandet: Felaktig tillämpning av artikel 8.1 b i varumärkesförordningen — varumärkesserie

Argument

91. Ponte Finanziaria har godtagit förstainstansrättens syn på hur det faktum att ett varumärke ingår i en serie kan påverka bedömningen av förväxlingsrisken. Bolaget godtar dock inte de två villkor som

66 — Inte heller varumärkesdirektivet innehåller något som kan ligga till grund för en sådan regel, princip eller ett sådant begrepp. Frågan om den italienska bestämmelsens förenlighet med varumärkesdirektivet faller dock utanför ramen för förevarande överklagande.

förstainstansrätten ställde upp och det sätt på vilket dessa tillämpades, i synnerhet i fråga om villkoret att ett tillräckligt antal av de varumärken som ingår i en serie faktiskt måste användas. [67]

92. När en varumärkesinnehavare har planerat och gjort sig besvär att registrera en varumärkesserie anser Ponte Finanziaria att förekomsten av serien skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsrisken, även om inte alla varumärken ännu eller för närvarande används aktivt. Ponte Finanziaria tar som exempel en varumärkesfamilj med ett gemensamt element som registrerats av en person men inte omedelbart används, och ett annat varumärke som innehåller detta gemensamma element, som registrerats av en annan person inom de påföljande fem åren därför att det inte anses vara tillräckligt likt varje enskilt varumärke betraktat för sig för att ge upphov till en förväxlingsrisk (även om en sådan risk skulle uppkomma om hela familjen av äldre varumärken beaktades). Om samtliga varumärken sedan tas i verkligt bruk på marknaden inom femårsperioden kommer förväxlingsrisken *de facto* att vara hög, vilket strider mot lagstiftningens syfte.

67 — Se punkterna 42–44 ovan.

Ponte Finanziaria har hävdat att detta dock skulle bli följden av förstainstansrättens synsätt.

93. Harmoniseringsbyrån anser att den rättsliga betydelsen av en familj eller serie varumärken inte uttryckligen behandlas i själva varumärkesförordningen som ett specifikt skydd som erbjuds näringsidkare som planerat och registrerat en sådan serie. I stället härleddes det av förstainstansrätten ur erkännandet att förväxlingsrisken mellan två varumärken, som har ett visst element gemensamt men som skiljer sig i andra avseenden, kan öka, om elementet, i fråga om ett av dessa varumärken, delas av en serie andra varumärken som registrerats av samma innehavare och som faktiskt förekommer på marknaden. I det sammanhanget var det helt korrekt av förstainstansrätten att slå fast att det sökta varumärket måste uppvisa särdrag som kunde föranleda att det förknippades med serien. Det villkoret tycks inte vara uppfyllt vid en jämförelse mellan varumärket Bainbridge och de varumärken som registrerats av Ponte Finanziaria. Om man slutligen godtog Ponte Finanziarias argument skulle det innebära att bedömningen av förväxlingsrisken blev beroende uteslutande av avsikten hos en innehavare av en serie varumärken som registrerats, men ännu inte använts.

94. F.M.G. Textiles har å sin sida förklarat att även om förväxlingsrisken kan bedömas i förhållande till ett enskilt varumärke som, även om det ännu inte används, har regi-

strerats för högst fem år sedan och således inte kan upphävas på grund av att det inte används, skall ett utvidgat skydd erbjudas en varumärkesserie på grund av en ökad förväxlingsrisk till följd av deras gemensamma särdrag, på det villkoret att de varumärken som ingår i serien faktiskt används. Frågan om skyldigheten att upphäva ett varumärke är helt skild från frågan om utvidgat skydd för varumärken i en serie – ett begrepp som dessutom inte återfinns i lagstiftningen, utan som följer av förstainstansrättens tolkning.

Bedömning

95. Fråga här är huruvida förstainstansrätten hade rätt i bedömningen att förekomsten av en familj eller serie av varumärken kan beaktas därför att den eventuellt kan öka risken för förväxling med detta för ett sökt varumärke, som innehåller ett element som är gemensamt med varumärkena i varumärkesfamiljen eller varumärkesserien, endast om det senare faktiskt används på marknaden, medan risken för förväxling med ett individuellt varumärke som ännu inte tagits i bruk på marknaden kan bli föremål för en abstrakt bedömning.

96. Idén om förekomsten av en varumärkesfamilj, och betydelsen av denna, har ännu inte granskats mer ingående av gemenskapsdomstolarna annat än i förevarande mål, [68] men den är känd för varumärkesjurister världen över. [69]

97. I Förenade kungariket har det, för att bara nämna ett exempel, länge godtagits att en invändning som baseras på förekomsten av en varumärkesfamilj eller varumärkesserie måste grundas på användningen av dessa varumärken, eftersom den underförstådda innebörden är att näringsidkare och allmänhet har förvärvat sådan kännedom om det gemensamma elementet eller särdraget i serien att de, när de stöter på ett annat varumärke med samma särdrag, omedelbart kommer att förknippa det med den varumärkesserie de redan känner till. Denna rättspraxis går tillbaka till år 1947, men tillämpas än i dag inom ramarna för 1994 års varumärkeslag (Trade Marks Act), genom vilken varumärkesdirektivet införlivades. [70]

68 — Förstainstansrätten har berört frågorna i dom av den 27 oktober 2005 i mål T-336/03, Les Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. II-4667), punkt 85, och av den 21 februari 2006 i mål T-214/04, Royal County of Berkshire Polo Club mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. II-239), punkt 44.

69 — Föga förvånande gäller en betydande del av de målen från senare tid McDonald's Company.

70 — *Beck, Koller* [1947] 64 RPC 76; för ett aktuellt exempel där den domen citeras, se Beslut O-190-03 från United Kingdom Patent Office, *Ease-e:finance*, 2 juli 2003, särskilt punkterna 53–56, som finns 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. Samma synsätt tillämpas av harmoniseringsbyrån, som i sina riktlinjer avseende invändningsförfarandet [71] bland annat förklarar:

"Ett antagande från omsättningskretsens sida att en varumärkesfamilj föreligger, förutsätter att de berörda varumärkenas gemensamma element på grund av användning har den nödvändiga särskiljningsförmågan för att i omsättningskretsens ögon kunna utgöra det primära kännetecknet för ett produktsortiment.

För att det skall vara möjligt för harmoniseringsbyrån att konstatera att de olika varumärken som åberopats av invändaren faktiskt utgör en sådan varumärkesfamilj, skall denne inte bara visa att han är innehavare av varumärkena, utan också att omsättningskretsen känner igen det gemensamma elementet av dessa varumärken såsom härrörande från ett företag. Det "igenkännandet" från omsättningskretsens sida kan bara fastställas på grund av ingivna bevis för att varumärkesfamiljen används."

99. En sådan källa kan givetvis inte vara bindande för domstolen. Dess logik är emellertid övertygande och den bör enligt min uppfattning följas.

100. Det finns ingen bestämmelse om registrering av varumärkesfamiljer i sig, som exempelvis alla varumärken som inbegriper ordelementet bridge för varor i klasserna 18 och 25. Endast enskilda varumärken kan registreras och det är det enskilda varumärket som tillerkänns skydd – men bara i fem år, om det inte tas i verkligt bruk. Detta är skälet till att risken för förväxling med ett äldre varumärke som registrerats mindre än fem år tidigare, men ännu inte använts, kan bedömas abstrakt när en ny varumärkesansökan tas emot, genom att man ställer frågan "Hur skulle genomsnittskonsumenten uppfatta varumärkena om han ställdes inför dem båda?"

101. I fråga om en varumärkesserie som innehåller en gemensam "signatur" är situationen en annan. Själva serien är inte registrerad som sådan och kan inte åtnjuta skydd i den egenskapen. Förekomsten av en sådan varumärkesserie kan dock mycket väl, om varumärkena är tillräckligt spridda, påverka genomsnittskonsumentens uppfattning i sådan grad att han sannolikt kommer att förknippa alla varumärken, som innehåller det gemensamma elementet, med varumärkena i serien (och anta att de avser liknande varor eller tjänster), och således anta att de olika produkterna i fråga har ett

71 — http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf. Se särskilt del 2, kapitel 2, avsnitt D.1.9.2.

gemensamt ursprung. Ingen konsument kan däremot förväntas upptäcka ett gemensamt element i en varumärkesserie som aldrig har använts på marknaden, eller förknippa den serien med ett annat varumärke som innehåller samma element.

102. Risken för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i varumärkesförordningen kan därför bedömas med hänsyn tagen till förekomsten av en familj bestående av liknande varumärken, men endast om det kan visas att ett tillräckligt antal av varumärkena har använts för att genomsnittskonsumenten skall uppfatta dem som tillhörande en serie.

103. Därför anser jag att överklagandet inte kan bifallas på den femte grunden, och överklagandet skall således ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

104. Enligt artikel 122 i rättegångsreglerna för domstolen skall domstolen, när överklagandet är ogrundat, besluta om rättegångskostnaderna. Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 69.4 kan domstolen besluta att intervenerande parter skall bära sina rättegångskostnader. Enligt artikel 118 i rättegångsreglerna skall bland annat artikel 69 tillämpas i mål om överklagande.

105. Både harmoniseringsbyrån och F.M.G. Textiles har yrkat ersättning för rättegångskostnaderna i samband med överklagandet.

106. Då jag kommit till slutsatsen att överklagandet skall ogillas anser jag att Ponte Finanziaria skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna för F.M.G. Textiles, som fått sin ansökan om ett gemenskapsvarumärke försenad och vars agerande under förfarandet inte på något sätt motiverar ett beslut om att bolaget skall bära sina rättegångskostnader.

107. En ovanlig aspekt aktualiseras dock såtillvida att F.M.G. Textiles har yrkat ersättning för rättegångskostnaderna "i förevarande förfarande och i första instans".

108. I första instans yrkade både harmoniseringsbyrån och Marine Enterprise Projects (föregångaren till F.M.G. Textiles i detta förfarande, och intervenient i första instans) ersättning för rättegångskostnaderna. De relevanta lydelserna av artikel 87.2 och 87.4 i förstainstansrättens rättegångsregler är identiska med lydelsen av artikel 69.2 och 69.4 i rättegångsreglerna för domstolen. I punkt 132 i den överklagade domen slog förstainstansrätten fast att: "Eftersom sökanden tappat målet skall harmoniseringsbyråns yrkanden bifallas och sökanden förpliktas ersätta rättegångskostnaderna." I punkt 2 i domslutet förpliktas Ponte Finanziaria att "ersätta rättegångskostnaderna". Intervenientens rättegångskostnader nämns inte.

109. Det är således oklart huruvida Ponte Finanziaria faktiskt ålades att betala intervenientens rättegångskostnader i den överklagade domen. Intervenienten har inte uttryckligen tagit upp den frågan, men yrkat att domstolen skall tillerkänna den ersättning för rättegångskostnaderna i första instans.

110. Mot bakgrund av förstainstansrättens dom, och min bedömning i sak av överklagandet, anser jag att Ponte Finanziaria borde ha förpliktats att ersätta intervenientens rättegångskostnader i första instans.

111. När emellertid grunderna för ett överklagande (och ett eventuellt anslutningsöverklagande) underkänns, tycks det dock inte finnas något utrymme för domstolen att ändra förstainstansrättens beslut om rättegångskostnader. I själva verket är det enligt artikel 58 andra stycket i domstolens stadga inte möjligt att överklaga endast rättegångskostnadens storlek eller fördelning. Domstolen har vidare slagit fast att den efter ett överklagande inte är behörig att besluta om rättegångskostnaderna i första instans. [72]

112. Den väg som vid behov skall väljas förefaller vara att F.M.G. Textiles ansöker hos förstainstansrätten om en förklaring av dess dom i enlighet med artikel 129 i förstainstansrättens rättegångsregler. En relativt likartad fråga, avseende ett överklagande av en dom där det inte uttryckligen uttalas att beslutet om rättegångskostnaderna inbegrep intervenientens rättegångskostnader har behandlats på det sättet av domstolen. [73] Någon tidsgräns har inte fastställts för en sådan ansökan. [74]

72 — Beslut av den 17 november 2005 (ej publicerat i rättsfallssamlingen) i mål C-3/03 P-DEP, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån.

73 — Dom av den 19 januari 1999 i mål C-245/95, P-INT, NSK m. fl. mot kommissionen (REG 1999, s. I-1).

74 — Dom av den 28 juni 1955 i mål 5/55, Assider mot höga myndigheten (REG 1955, s. 135), se s. 140.

Förslag till avgörande

113. Mot bakgrund av ovanstående anser jag att domstolen skall:

— Ogilla överklagandet.

— Förplikta klaganden att ersätta harmoniseringsbyråns och F.M.G. Textiles rättegångskostnader i samband med överklagandet.