RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

9. juli 2003 *

I sag T-156/01,

Laboratorios RTB, SL, Bigues i Riells (Spanien), ved advokat A. Canela Giménez,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved O. Montalto og J.F. Crespo Carrillo, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

* Processprog: spansk.

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) var

Giorgio Beverly Hills, Inc., Santa Monica, Californien (USA),

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 11. april 2001 (sag R 258/2000-1) af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design),

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS
RET I FØRSTE INSTANS (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, V. Tiili, og dommerne P. Mengozzi og M. Vilaras,

justitssekretær: assisterende justitssekretær B. Pastor,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 22. januar 2003,

afsagt følgende

Dom

Retsforskrifter

1 Artikel 52 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer, bestemmer:

»1. EF-varemærket erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

a) når der findes et af de i artikel 8, stk. 2, omhandlede ældre varemærker, og betingelserne i artikel 8, stk. 1 eller 5, er opfyldt

[...]«

2 Artikel 8 i forordning nr. 40/94 bestemmer bl.a.:

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

a) [...]

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.

2. Ved »ældre varemærker« efter stk. 1 forstås:

a) varemærker af følgende kategorier, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen, i givet fald under hensyntagen til den prioritet, der gøres gældende til støtte for disse mærker:

i) EF-varemærker

ii) varemærker, som er registreret i en medlemsstat eller, for så vidt angår Belgien, Luxembourg og Nederlandene, hos Benelux-varemærkemyndigheden

[...]«

3 Artikel 56 i forordning nr. 40/94 bestemmer bl.a.:

»2. Efter anmodning fra indehaveren af EF-varemærket skal indehaveren af det ældre EF-varemærke, der er part i sagen om ugyldighed, godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for begæringen om ugyldighed, er gjort reel brug af det ældre EF-varemærke i Fællesskabet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for begæringen om ugyldighed, 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. Hvis det ældre EF-varemærke på tidspunktet for bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen har været registreret i mindst fem år, skal indehaveren af det ældre EF-varemærke ligeledes godtgøre, at betingelserne i artikel 43, stk. 2, er opfyldt på nævnte tidspunkt. Godtgøres dette ikke, afvises begæringen om varemærkets ugyldighed. 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 ugyldighedsbegæringen kun som registreret for denne del af de pågældende varer eller tjenesteydelser.

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.«

4 Regel 40, stk. 5, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelserne til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1), bestemmer:

»Skal den begærende part i henhold til artikel 56, stk. 2 eller 3, [i forordning nr. 40/94] godtgøre, at brug har fundet sted, eller at der foreligger rimelig grund til manglende brug, finder regel 22 tilsvarende anvendelse.«

5 Regel 22 i forordning nr. 2868/95 lyder:

»1. Skal den indsigende part i henhold til artikel 43, stk. 2 eller 3 [i forordning nr. 40/94] 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.

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 de i artikel 76, stk. 1, litra f) [i forordning nr. 40/94] nævnte skriftlige erklæringer.

4. Hvis den dokumentation, der fremlægges i henhold til stk. 1, 2 og 3, er på et andet sprog end det, der anvendes under indsigelsesproceduren, kan Kontoret kræve, at den indsigende part — inden for en af Kontoret fastsat frist — tilvejebringer en oversættelse af dokumentationen til det sprog, der anvendes under indsigelsesproceduren.«

Tvistens baggrund

6 Den 1. april 1996 indgav Giorgio Beverly Hills, Inc. (herefter »varemærkeindehaveren«) i medfør af forordning nr. 40/94 en ansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM, herefter »Harmoniseringskontoret«) om registrering af et EF-varemærke.

7 Det varemærke, der ønskes registreret, er ordmærket GIORGIO AIRE.

8 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 3 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse:

»Toiletartikler og sæbe til mænd og kvinder, dvs. parfumer, eau de Cologne, æteriske olier til huden, aftershavelotion og -creme, fugtighedscreme og hudcreme, sæbe og parfumeret gel samt talkum«.

9 Varemærket blev registreret den 17. februar 1998 og offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 78/98 af 12. oktober 1998.

10 Den 20. november 1998 indgav sagsøgeren en begæring i henhold til artikel 52, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/90 om, at registreringen af nævnte EF-varemærke blev erklæret ugyldig. Begæringen blev indgivet for alle de af varemærket omfattede varer. Til støtte for sin ugyldighedsbegæring påberåbte sagsøgeren sig under henvisning til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at følgende ældre spanske varemærker var registreret:

— nr. 1 747 375: figurmærke, som gengivet nedenfor, til betegnelse af »parfumerivarer og kosmetiske produkter, navnlig kosmetiske præparater til hår og bad« henhørende under klasse 3



— nr. 1 160 413: figurmærke, som gengivet nedenfor, til betegnelse af »eau de Cologne, deodoranter, shampoo, gel til bad, hårlak, after-shampoocreme,

hårcreme, hudcreme, rensecreme, læbestift, neglelak, solcreme (kosmetisk), ansigtsvand« henhørende under klasse 3

J.Giorgi

— nr. 1 747 374: figurmærke, som gengivet nedenfor, til betegnelse af »parfumerivarer og kosmetiske produkter, navnlig præparater og kosmetiske produkter til hår og bad« henhørende under klasse 3



— nr. 1 789 484: figurmærke, som gengivet nedenfor, til betegnelse af »parfumerivarer og kosmetiske produkter« henhørende under klasse 3

GIORGI



— nr. 957 216: ordmærket AIR GIORGI til betegnelse af »insektdræbende produkter, desodoriserende og luftrensende midler« henhørende under klasse 5.

11 På begæring af EF-varemærkets indehaver blev sagsøgeren opfordret til at godtgøre, at der i overensstemmelse med artikel 56, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 var gjort reel brug af de ældre varemærker.

12 Inden for den frist, som Harmoniseringskontoret havde fastsat til godtgørelse af, at der var gjort reel brug af de ældre varemærker, fremlagde sagsøgeren flere dokumenter, bl.a. fakturaer, brochurer og reklamemateriale.

13 Ved afgørelse af 17. december 1999 erklærede annullationsafdelingen EF-varemærket GIORGIO AIRE for ugyldigt under hensyn til, at der i offentlighedens bevidsthed var en risiko for forveksling af dette varemærke og de ældre varemærker GIORGI LINE (nr. 1 747 375), MISS GIORGI (nr. 1 747 374) og GIORGI LINE (nr. 1 789 484). Desuden fandt annullationsafdelingen, at det ikke var godtgjort, at der inden for de seneste fem år forud for begæringen om ugyldighed var gjort reel brug af de ældre varemærker AIR GIORGI (nr. 957 216) og J GIORGI (nr. 1 160 413) for de varer, som varemærkerne var registreret for.

14 Den 11. februar 2000 indgav varemærkeindehaveren i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94 en klage til Harmoniseringskontoret til prøvelse af annullationsafdelingens afgørelse.

15 Ved afgørelse af 11. april 2001 tog det Første Appelkammer klagen til følge (herefter »den anfægtede afgørelse«). Appelkammeret ophævede annullationsafdelingens afgørelse og tog ikke begæringen om ugyldighed til følge.

16 Appelkammeret fandt i det væsentlige, at annullationsafdelingen for det første med rette havde antaget, at det bevismateriale, som sagsøgeren havde fremlagt, var utilstrækkeligt til godtgørelse af, at der inden for de seneste fem år forud for begæringen om ugyldighed var gjort reel brug af de ældre varemærker AIR GIORGI og J GIORGI, og for det andet, at der trods de pågældende varers lighed var tilstrækkelige forskelle mellem det anfægtede varemærke GIORGIO AIRE og de ældre varemærker, som indeholdt navnene GIORGI LINE og MISS GIORGI, til at udelukke enhver risiko for forveksling.

Retsforhandlinger og parternes påstande

17 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 9. juli 2001 har sagsøgeren anlagt denne sag.

18 Harmoniseringskontoret har indgivet svarskrift, som er indleveret til Rettens Justitskontor den 14. december 2001.

19 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Varemærket GIORGIO AIRE erklæres ugyldigt.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

20 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

21 Under retsmødet har sagsøgeren frafaldet sin anden påstand om, at det anfægtede varemærke erklæres ugyldigt.

Retlige bemærkninger

22 Sagsøgeren har fremført to anbringender til støtte for sine påstande. Det første anbringende er, at artikel 56, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 er tilsidesat, og det andet anbringende, at artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 er tilsidesat.

Det første anbringende om tilsidesættelse af artikel 56, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

23 Sagsøgeren har gjort gældende, at det er godtgjort ved de dokumenter, som er fremlagt for Harmoniseringskontoret, at de ældre varemærker AIR GIORGI og J GIORGI er blevet reelt anvendt inden for de seneste fem år forud for begæringen om ugyldighed.

24 Sagsøgeren anfører at have erhvervet de ældre varemærker ved en overdragelse, som blev registreret ved Oficina española de patentes y marcas (den spanske patent- og varemærkemyndighed) den 2. juni 1998. Overdrageren var selskabet Industria de la Keratina Aerosoles, SA. I den forbindelse anfører sagsøgeren, at der ganske vist skulle føres bevis for brugen af de ældre varemærker i perioden fra den 20. november 1993 til den 20. november 1998, men at brugen i perioden forud for overdragelsen var betinget af den vanskelige økonomiske situation, som det selskab, der tidligere var indehaver af varemærkerne, befandt sig i, og som var grunden til, at de blev afhændet, og til, at selskabet selv indgav konkursbegæring.

25 I hvert fald mener sagsøgeren at have fremlagt tilstrækkeligt bevis for brugen af de ældre varemærker. De fakturaer, som selskabet har fremlagt for annullationsafdelingen som bilag 1, 2, 3, 5 og 6 til skrivelsen af 6. juli 1999, godtgør nemlig, at der blev solgt og introduceret tusindvis af varer på markedet under de ældre varemærker.

26 I øvrigt afhænger den reelle brug af et varemærke efter sagsøgerens opfattelse ikke af, at der sælges en fast eller bestemt mængde varer, men den faktiske anvendelse af varemærket på markedet afhænger af dettes kendetegn og af, at det pågældende vare accepteres af kunderne på et givet tidspunkt.

27 Hvad angår de fakturaer, der blev fremlagt som bilag 10, 11 og 12 til skrivelsen af 6. juli 1999, anfører sagsøgeren, at ordet »giorgi« kun er nævnt i fakturaerne, fordi det er det eneste ord, som er fælles for alle de ældre varemærker, og som udgør den væsentligste og mest karakteristiske bestanddel og den, som giver dem mest særpræg.

28 Følgelig er brugen af de ældre varemærker AIR GIORGI og J GIORGI efter sagsøgerens opfattelse blevet godtgjort ved de beviser, som er fastsat i regel 22 i forordning nr. 2868/95.

29 Indledningsvis har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at det i sit indlæg i denne sag kun udtaler sig om spørgsmål, med hensyn til hvilke det finder det nødvendigt at afklare den måde, hvorpå bestemmelserne om EF-varemærker bør anvendes.

30 Efter Harmoniseringskontorets opfattelse har appelkammeret med rette antaget, at sagsøgeren ikke har godtgjort brugen af de ældre varemærker AIR GIORGI og J GIORGI.

31 Hvad angår beviserne for brugen af det ældre varemærke J GIORGI anfører Harmoniseringskontoret for det første, at appelkammeret med urette har antaget — formentlig på grund af kopiens ringe kvalitet — at den faktura, der blev fremlagt som bevis nr. 1, vedrører produktet CHAMP J GIORGI 750 ML C/16. Den vare, som denne faktura i virkeligheden vedrører, er efter Harmoniseringskontorets opfattelse produktet CHAMPU GIORGI 750 ML C/16. For det andet fastholder Harmoniseringskontoret, at ingen af de dokumenter, sagsøgeren fremlagde som bevis for brugen, vedrører varemærket J GIORGI, hvorfor brugen af dette varemærke ikke er blevet godtgjort.

32 Hvad angår beviserne for brugen af det ældre varemærke AIR GIORGI anfører Harmoniseringskontoret, at salget af varer under dette varemærke, som sagsøgeren har fremlagt bevis for, i flere år var meget begrænset inden for femårsperioden forud for indgivelse af begæringen om ugyldighed.

33 Endelig gør Harmoniseringskontoret gældende, at appelkammeret med rette har fastslået, at »det er påfaldende, at sagsøgeren ikke har fremlagt nogen eksemplarer af de pågældende varer«, og at der ikke findes noget holdepunkt til godtgørelse af, at et betydeligt antal af forbrugere har stiftet bekendtskab med de to omhandlede varemærker.

Rettens bemærkninger

34 Ifølge niende betragtning til forordning nr. 40/94 er det kun berettiget at beskytte ældre varemærker, i det omfang de pågældende mærker rent faktisk bruges. I

overensstemmelse med denne betragtning bestemmer artikel 56, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, at indehaveren af et EF-varemærke kan begære, at det bevises, at der inden for de seneste fem år forud for begæringen om ugyldighed er gjort reel brug af det ældre varemærke på det område, hvor det er beskyttet. Såfremt den, der indgiver begæring om ugyldighed, efter at være blevet opfordret til at fremlægge bevis for, at der er gjort reel brug af det ældre varemærke, ikke beviser, at dette rent faktisk er blevet brugt på det pågældende marked, kan det ældre varemærke derfor ikke begrunde, at EF-varemærket erklæres ugyldigt.

35 Indledningsvis bemærkes, at en reel brug forudsætter, at varemærket faktisk anvendes på det pågældende marked til at identificere varer eller tjenesteydelser. En minimal brug af varemærket opfylder derfor ikke betingelsen om en reel brug og er ikke tilstrækkelig til, at varemærket kan anses for at være reelt og faktisk benyttet på et bestemt marked. Det bemærkes i så henseende, at selv om varemærkeindehaveren tilsigter en reel brug af sit varemærke, vil der ikke foreligge en sådan reel brug, hvis ikke varemærket objektivt vurderet rent faktisk anvendes på markedet, og hvis ikke anvendelsen heraf er tidsmæssig konstant og stabil hvad angår tegnets udformning, således at det ikke kan opfattes af forbrugerne som en angivelse af de pågældende varers eller tjenesteydelsers oprindelse (Rettens dom af 12.12.2002, sag T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes mod KHIM — Harrison (HIWATT), Sml. II, s. 5233, præmis 36).

36 Hvad angår kriterierne for bedømmelse af en sådan reel brug skal der ifølge regel 40, stk. 5, i forordning nr. 2868/95 tages hensyn til de særlige faktiske forhold og omstændigheder i det enkelte tilfælde, jf. ordlyden af regel 22, stk. 2, i forordning nr. 2868/95, hvorefter de oplysninger og bevisligheder, som skal vise, hvorledes varemærket er blevet brugt, skal angive hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form denne brug har fundet sted.

37 I den foreliggende sag skulle sagsøgeren godtgøre dels, at figurmærket J GIORGI blev anvendt i Spanien for »eau de Cologne, deodoranter, shampoo, gel til bad, hårlak, after-shampoocreme, hårcreme, hudcreme, rensecreme, læbestift, neglelak, solcreme (kosmetisk), ansigtsvand« henhørende under klasse 3, dels, at ordmærket AIR GIORGI blev anvendt for »insektdræbende produkter, lugtfjernende og desodoriserende midler« henhørende under klasse 5. Der skulle fremlægges bevis herfor for en periode på fem år forud for datoen for indgivelsen af begæringen om ugyldighed, dvs. fra den 20. november 1993 til den 20. november 1998.

38 Til godtgørelse heraf har sagsøgeren som bilag til sin skrivelse af 6. juli 1999 fremlagt flere dokumenter for annullationsafdelingen, navnlig fakturaer (dokument nr. 1-15), reklamemateriale, dvs. brochurer (dokument nr. 16-18) og en videokassette (dokument nr. 19).

39 Sagsøgeren anfører at have erhvervet de ældre varemærker ved en overdragelse fra selskabet Industria de la Keratina Aerosoles, SA, som blev registreret ved den spanske patent- og varemærkemyndighed den 2. juni 1998, og at brugen af disse varemærker i perioden inden overdragelsen var betinget af den vanskelige økonomiske situation, som det selskab, der tidligere var indehaver af varemærkerne, befandt sig i, og som var grunden til, at de blev afhændet, og til, at selskabet selv indgav konkursbegæring.

40 Herom bemærkes, at den særlige situation, som nuværende eller tidligere varemærkeindehavere måtte befinde sig i, er irrelevant for vurderingen af varemærkernes brug, da beviset for, at der har fundet en reel brug sted, skal dokumentere, at varemærket faktisk har været anvendt på det pågældende marked inden for femårsperioden forud for begæringen om ugyldighed, uanset hvem der var indehaver inden for denne periode.

41 I øvrigt har sagsøgeren ikke gjort gældende, at der forelå rimelig grund til, at der ikke fandt nogen brug af de pågældende varemærker sted i den forstand, hvori dette udtryk anvendes i artikel 56, stk. 2, i forordning nr. 40/94. Under alle omstændigheder må det antages, at begrebet rimelig grund i denne bestemmelse hovedsagelig vedrører omstændigheder, som er eksterne i forhold til varemærkeindehaveren, og som forbyder ham at anvende dette, og ikke omstændigheder, der beror på hans forretningsmæssige vanskeligheder.

42 Hvad for det første angår brugen af det ældre varemærke J GIORGI anfører appelkammeret, at der ikke ifølge nogen af de fakturaer, sagsøgeren har fremlagt, er solgt varer under dette varemærke i noget betydeligt omfang.

43 Det fremgår, at sagsøgeren har fremlagt en række fakturaer, som ikke vedrører dette varemærke, bortset fra faktura nr. 1, hvorom appelkammeret har erklæret, at denne faktura vedrører salget af 32 stk. af produktet CHAMP J GIORGI (den anfægtede afgørelses punkt 13). Hvad dette spørgsmål angår, bør der gives Harmoniseringskontoret medhold i den konstatering, som sagsøgeren har accepteret under retsmødet, og hvorefter appelkammeret med urette har antaget — formentlig på grund af kopiens dårlige kvalitet — at faktura nr. 1 vedrørte produktet CHAMP J GIORGI 750 ML C/16, mens den i virkeligheden vedrørte produktet CHAMPU GIORGI 750 ML C/16.

44 Der er derfor ikke godtgjort at være gjort brug af dette varemærke inden for referenceperioden, da dokumenterne vedrørende GIORGI-, MISS GIORGI- og GIORGI LINE-produkterne ikke kan anses for beviser for brugen af det ældre varemærke J GIORGI. Ganske vist bestemmes det i artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94, at brug af EF-varemærker i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret, ligeledes betragtes som brug af mærket, men i den foreliggende sag medfører brugen af tegnene GIORGI, MISS GIORGI og GIORGI LINE, at mærket J GIORGI's særpræg berøres. Brugen af dette varemærke er derfor ikke blevet godtgjort.

45 For det andet har sagsøgeren hvad angår det ældre varemærke AIR GIORGI fremlagt flere fakturaer, som vedrører rumdesodoriseringsmidlerne »antitabaco, lavanda, maderas, floral«, der er forsynet med dette varemærke, og som ifølge Harmoniseringskontoret godtgør, at der af disse varer blev solgt 24 stk. i 1994, 4 800 stk. i 1995, hvoraf 2 640 blev returneret (således at der reelt blev solgt 2 160 stk.) og 312 stk. i 1996. Desuden fremgår det af de brochurer, der blev fremlagt som dokument nr. 16 og 18, at der under varemærket AIR GIORGI blev solgt fem spraydåser med rumdesodoriseringsmidler (»antitabaco, lavanda, maderas, floral og seco«) og to spraydåser med et »økologisk« rumdesodoriseringsmiddel.

46 Det bemærkes, at de salg af varer med nævnte varemærke, som sagsøgeren har godtgjort, var meget begrænsede — om de overhovedet fandt sted — i fire af fem år forud for begæringen om ugyldighed, nemlig i 1994, 1996, 1997 og 1998.

47 Det må derfor antages, at de af sagsøgeren fremlagte beviser ikke godtgør, at det pågældende varemærke blev anvendt konstant inden for en periode på fem år forud for begæringen om, at varemærket blev erklæret ugyldigt.

48 Da sagsøgeren ikke har godtgjort, at der mellem den 20. november 1993 og den 20. november 1998 blev gjort reel brug i Spanien af selskabets varemærker AIR GIORGI og J GIORGI for de varer, som varemærkerne er registreret for, har appelkammeret med rette antaget, at der ikke er godtgjort at være gjort reel brug af varemærkerne.

49 Følgelig må det første anbringende om tilsidesættelse af artikel 56, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 forkastes.

Andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

50 Vedrørende varemærket GIORGI LINE (nr. 1 789 484) anfører sagsøgeren, at dets figurative bestanddel er abstrakt og ikke kan gengives fonetisk. I øvrigt har denne bestanddel ikke noget særpræg i begrebsmæssig henseende. Hvad angår ordet »line« finder sagsøgeren, at appelkammeret med rette har antaget, at det næsten ikke opfattes af forbrugeren og derfor kun har æstetisk betydning.

51 I visuel henseende anfører sagsøgeren, at den væsentligste bestanddel af varemærket GIORGI LINE er ordet »giorgi«, da det er det, som forbrugeren først og fremmest opfatter, og den eneste bestanddel, han husker, når han igen skal bede om varen. Efter sagsøgerens opfattelse adskiller ordet »giorgi« sig klart fra ordet »line«. I øvrigt anfører sagsøgeren, at alle de ældre varemærker indeholder ordet »giorgi«, som er det centrale ord i dem.

52 På grund af egennavnenes særlige betydning for parfume- og luksusvarer er appelkammerets argument om, at ordet »giorgi« ikke har noget særpræg, efter sagsøgerens opfattelse irrelevant.

53 Sagsøgeren tilføjer, at de argumenter, som er fremført vedrørende varemærket GIORGI LINE (nr. 1 789 484), også har gyldighed for varemærkerne MISS GIORGI (nr. 1 747 374) og GIORGI LINE (nr. 1 747 375). Den grafiske

bestanddel af disse varemærker er imidlertid endnu mere enkel og opfattes derfor i mindre grad af forbrugeren.

54 Vedrørende det anfægtede varemærke GIORGIO AIRE anfører sagsøgeren, at der bør lægges særlig vægt på den første bestanddel af dette mærke, nemlig ordet »giorgio«, da det for den første er placeret i begyndelsen af tegnet og for det andet er karakteristisk ved at være et mandsnavn. Hvad angår mærkets anden bestanddel, ordet »aire«, finder sagsøgeren, at den er helt underordnet, og at den ikke kendetegner de varer, som omfattes af det anfægtede varemærke, da den leder tanken hen på en egenskab ved varen, nemlig at det er en aerosol, eller at det skal anvendes i luften.

55 Desuden finder sagsøgeren, at appelkammeret med rette har fastslået, at der er begrebsmæssig lighed mellem de anfægtede varemærker, og at de varer, som er omfattet af varemærkerne, er af samme art.

56 Vedrørende undersøgelsen af risikoen for forveksling har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at der skal tages hensyn til alle bestanddele af det enkelte tegn, i hvilken forbindelse Harmoniseringskontoret bestrider den af sagsøgeren foretagne analyse, som begrænser sammenligningen af de omtvistede tegn til ordene »giorgi« og »giorgio« uden at tage hensyn til de øvrige figur- og ordbestanddele, som er indeholdt i disse tegn.

57 Harmoniseringskontoret deler appelkammerets opfattelse, som fremgår af den anfægtede afgørelses punkt 18, om, at det anfægtede varemærke udviser en vis lighed med de ældre varemærker i fonetisk og visuel henseende samt en vis begrebsmæssig lighed, da ordet »giorgi«, som er et italiensk familienavn, der er indeholdt i alle de ældre varemærker, indgår i ordet »giorgio«, som i øvrigt er et italiensk fornavn. Ikke desto mindre finder Harmoniseringskontoret, at der er relevante og fine forskelle mellem ordene »giorgio« og »giorgi«.

58 Hvad angår ordet »aire«, som figurerer i det anfægtede varemærke, fastholder Harmoniseringskontoret, at det ikke leder tanken hen på, at de af varemærket omfattede produkter er aerosoler.

59 Harmoniseringskontoret konkluderer, at der ikke er nogen risiko for forveksling af de ældre varemærker GIORGI LINE (nr. 1 747 375 og nr. 1 789 484) og det anfægtede varemærke GIORGIO AIRE.

60 Hvad angår det ældre varemærke MISS GIORGI (nr. 1 747 374) anfører Harmoniseringskontoret endelig, at ordet »miss« ikke kan adskilles fra ordet »giorgi«, og at det formentlig betegner en produktlinje, som særligt er rettet til kvinder. I øvrigt anfører Harmoniseringskontoret, at dette varemærke fonetisk er forskelligt fra det anfægtede varemærke GIORGIO AIRE, hvorfor der ikke er nogen risiko for forveksling af dem.

Rettens bemærkninger

61 Ifølge Domstolens praksis vedrørende fortolkningen af artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), hvis indhold i det væsentlige er identisk med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, udgør risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder, en risiko for forveksling (Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29, af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17, og Rettens dom af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM — Petit Liberto (Fifties), Sml. II, s. 4359, præmis 25).

62 Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, Canon-dommen, præmis 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 18, dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40, og Fifties-dommen, præmis 26).

63 Denne helhedsvurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt (Canon-dommen, præmis 17, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 19). Den indbyrdes afhængighed mellem disse faktorer kommer til udtryk i syvende betragtning til forordning nr. 40/94, ifølge hvilken begrebet lighed bør fortolkes i forhold til risikoen for forveksling, som bl.a. må vurderes på grundlag af graden af lighed mellem mærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.

64 Desuden spiller det en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer eller tjenesteydelser opfatter varemærkerne. Gennemsnitsforbrugeren opfatter imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer (SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25). For så vidt angår denne helhedsvurdering anses gennemsnitsforbrugeren af den pågældende kategori af varer for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Der må i øvrigt tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugeren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han har i erindringen af dem. Der må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 26).

65 Da de ældre varemærker i den foreliggende sag er registreret i Spanien, og da de omhandlede varer er dagligvarer, udgøres den kundekreds, som vurderingen af risikoen for forveksling skal foretages i forhold til, i den foreliggende sag af gennemsnitsforbrugeren i denne medlemsstat.

66 Henset til de foregående betragtninger skal der foretages en sammenligning dels af de pågældende varer, dels af de omtvistede tegn.

67 Hvad angår sammenligningen af varerne bemærkes, at de spanske varemærker MISS GIORGI (nr. 1 747 374) og GIORGI LINE (nr. 1 747 375) er registreret for »parfumerivarer og kosmetiske produkter, navnlig kosmetiske præparater til hår og bad«, og varemærket GIORGI LINE (nr. 1 789 484) er registreret for »parfumerivarer og kosmetiske produkter«, og alle disse varer henhører under klasse 3.

68 Appelkammeret har i den anfægtede afgørelses punkt 17 anført, at de varer, som er omfattet af de spanske varemærker GIORGI LINE (nr. 1 747 375 og nr. 1 789 484) og MISS GIORGI, må antages at være af samme art som de af det anfægtede varemærke GIORGIO AIRE omfattede varer.

69 Det er i øvrigt ubestridt mellem parterne, at de varer, som er omfattet af de ældre varemærker og af det anfægtede varemærke, er af samme art eller ligner hinanden.

70 Hvad angår sammenligningen af tegnene fremgår det af retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling hvad angår de pågældende varemærkers visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed skal foretages på grundlag af det helhedsindtryk, varemærkerne giver, hvorved der navnlig skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (jf. SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25). Endvidere har Domstolen antaget, at det ikke kan udelukkes, at en fonetisk lighed mellem to varemærker kan skabe risiko for forveksling (jf. i denne retning Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 28).

71 Der skal derfor i visuel, fonetisk og begrebsmæssig henseende foretages en sammenligning af de omtvistede tegn.

72 Hvad angår den visuelle sammenligning har appelkammeret antaget, at selv om det anfægtede varemærke GIORGIO AIRE har lighed med de ældre varemærker, da ordet GIORGI findes i alle de ældre varemærker og er indeholdt i ordet »giorgio«, udviser det væsentlige forskelle i forhold til dem. Alle de ældre varemærker indeholder vigtige figurbestanddele og en supplerende ordbestanddel (line eller miss). Også det anfægtede varemærke indeholder en supplerende ordbestanddel, nemlig »aire«, som er skrevet med store bogstaver af samme størrelse som ordet »giorgio« (den anfægtede afgørelses punkt 18).

73 Herom bemærkes, at den omstændighed, at de ældre varemærker og det anfægtede varemærke indeholder henholdsvis bestanddelene »giorgi« og »giorgio«, som har en vis lighed, er af underordnet betydning ved den indbyrdes sammenligning og giver ikke i sig selv grundlag for at antage, at de omtvistede tegn har visuel lighed.

74 Den omstændighed, at tegnene indeholder andre ordbestanddele, nemlig ordet »line« og ordet »miss« i de ældre varemærker, og ordet »aire« i det anfægtede varemærke, indebærer nemlig, at helhedsindtrykket af det enkelte mærke er forskelligt. Desuden indeholder de ældre varemærker figurbestanddele med en særlig, egenartet udformning.

75 Følgelig har appelkammeret med rette antaget, at forskellene mellem de omtvistede tegn er tilstrækkelige til, at de ikke kan anses for at have visuel lighed.

76 Hvad angår sammenligningen i fonetisk henseende har appelkammeret ikke foretaget en konkret sammenligning af de pågældende tegn. Det har blot anført, at det anfægtede varemærke GIORGIO AIRE ganske vist udviser en lighed med de ældre varemærker, da ordet »giorgi« figurerer i alle de ældre varemærker og er indeholdt i ordet »giorgio«, men at det nævnte varemærke ikke desto mindre udviser væsentlige forskelle i forhold til de ældre varemærker (den anfægtede afgørelses punkt 18).

77 Det må herom fastslås, at der findes væsentlige forskelle mellem de omtvistede tegn, og at lighederne er ganske små sammenlignet med forskellene. Det anfægtede varemærke består nemlig af fire stavelser (gior-gio-ai-re), hvoraf kun én, nemlig stavelsen »gior«, falder sammen med stavelserne i de ældre varemærker, som består af henholdsvis tre (miss-gior-gi) og fire stavelser (gior-gi-li-ne).

78 Der er derfor færre fonetiske bestanddele, som er fælles for de omtvistede tegn, end som er forskellige. Det må derfor antages, at de pågældende varemærker er forskellige i fonetisk henseende.

79 Hvad angår den begrebsmæssige sammenligning af de omtvistede tegn har appelkammeret — således som det er blevet gjort gældende for det af den part, der har indgivet begæringen om ugyldighed (sagsøgeren ved Retten) — afvist, at de omtvistede tegn udviser lighed i så henseende, fordi ordet »giorgio« i det anfægtede varemærke GIORGIO AIRE er dominerende, mens ordet »aire« beskriver egenskaber ved de varer, som er omfattet af varemærket, og derfor ikke kan give dem noget særpræg.

80 Herom bemærkes for det første, at hvad angår det anfægtede varemærke har ordet »aire«, ud over at det ikke har nogen beskrivende værdi for de pågældende varer, en vigtig semantisk værdi i tilgift til den, som det mandlige fornavn GIORGIO giver, hvorved disse sammen danner et begrebsmæssigt hele, som er forskelligt fra de ældre varemærker, navnlig i forhold til de andre bestanddele end GIORGI, som er indeholdt i de ældre varemærker, nemlig ordene »line« og »miss«.

81 For det andet bemærkes, at det ikke er muligt med ord som »giorgi« og »giorgio« at kendetegne parfumerivarer og kosmetiske midler, således som sagsøgeren hævder. Som anført af appelkammeret, tænker forbrugerne ikke, når henses til hyppigheden af de reelle eller formodede italienske navne, som anvendes inden for parfumebranchen, og til, at de er vant til varemærker, som indeholder sådanne bestanddele, hver gang, når et navn af en sådan type forekommer i et varemærke sammen med andre ord- eller figurbestanddele, på, at det angiver, at de varer, som det anvendes for, alle hidrører fra samme producent (den anfægtede afgørelses punkt 18).

82 Følgelig har appelkammeret med rette antaget, at der ikke i begrebsmæssig henseende er noget sammenfald mellem de pågældende tegn.

83 Selv om de varer, som er omfattet af de anfægtede varemærker, i den foreliggende sag antages at være af samme art eller ligne hinanden, udgør de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige forskelle mellem mærkerne tilstrækkelig grund til at afvise risikoen for forveksling hos den relevante kundekreds (jf. i denne retning Rettens dom af 12.12.2002, sag T-110/01, Vedial mod KHIM — France Distribution (HUBERT), Sml. II, s. 5275, præmis 63).

84 Under hensyn til de anførte betragtninger har appelkammeret med rette antaget, at der ikke er nogen risiko for forveksling af det anfægtede varemærke GIORGIO AIRE og de ældre spanske varemærker MISS GIORGI (nr. 1 747 374), GIORGI LINE (nr. 1 747 375) og GIORGI LINE (nr. 1 789 484). Følgelig må det andet anbringende om, at artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 er tilsidesat, forkastes.

85 Sagsøgte må derfor frifindes.

Sagens omkostninger

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

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

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

2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Tiili Mengozzi Vilaras

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 9. juli 2003.

H. Jung V. Tiili

Justitssekretær Afdelingsformand