DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen)

den 13 september 2007 *

I mål C-234/06 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den 23 maj 2006,

Il Ponte Finanziaria SpA, Scandicci (Italien), företrätt av P.L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina och M. Boletto, avvocati,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av O. Montalto och M. Buffolo, båda i egenskap av ombud,

svarande i första instans,

* Rättegångsspråk: italienska.

F.M.G. Textiles Srl, tidigare Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, Numana (Italien), företrätt av D. Marchi, avvocato,

intervenient i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden K. Lenaerts (referent) samt domarna E. Juhász, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis och J. Malenovský,

generaladvokat: E. Sharpston,

justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga förfarandet,

och efter att den 29 mars 2007 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Il Ponte Finanziaria SpA (nedan kallat klaganden) har yrkat att domstolen skall upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 23 februari 2006 i mål T-194/03, Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (REG 2006, s. II-445) (nedan kallad

den överklagade domen). Genom denna dom ogillade förstainstansrätten klagandens talan om ogiltigförklaring av det beslut som hade fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 17 mars 2003 (nedan kallat det angripna beslutet) i ett invändningsförfarande mellan klaganden och Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl.

Tillämpliga bestämmelser

2 I artikel 8.1 b i 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) föreskrivs att ett varumärke inte kan registreras om innehavaren av ett äldre varumärke invänder och "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". Enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 förstås med äldre varumärken bland annat sådana varumärken som registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering har gjorts tidigare än ansökan om gemenskapsvarumärke.

3 I artikel 15.1 förordning nr 40/94 föreskrivs att om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registreringen har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i Europeiska 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 förordningen, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att gemenskapsvarumärket inte använts. Enligt artikel 15.2 a likställs med sådant bruk som avses i artikel 15.1 att gemenskapsvarumärket används i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets egenartade karaktär såsom det registrerats.

4 Artikel 43.2 i förordning nr 40/94 avser framställan om invändningar mot registreringen av ett gemenskapsvarumärke. I den bestämmelsen föreskrivs att en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke som har gjort en invändning skall lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke, eller för att det finns skälig grund för att det inte har använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. Läggs någon sådan bevisning inte fram skall ansökan avslås. Enligt artikel 43.3 i förordning nr 40/94 skall punkt 2 även tillämpas när det gäller äldre nationella varumärken, varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas skall motsvara användning i gemenskapen.

Bakgrund till tvisten

5 Den 24 september 1998 ansökte bolaget Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, numera F.M.G. Textiles Srl (nedan kallat intervenienten) hos harmoniseringsbyrån om registrering av figurmärket BAINBRIDGE (nr 940007) som gemenskapsvarumärke. De varor som avsågs i ansökan om registrering omfattades av klasserna 18, med rubriken "Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror" och 25, med rubriken "Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader", i den mening som avses i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

6 Klaganden invände mot registrering den 7 september 1999 med stöd av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Invändningen grundade sig på att det förelåg elva äldre

varumärken, vilka var registrerade i Italien för klasserna 18 och/eller 25. I samtliga dessa varumärken utgjorde ordet bridge en beståndsdel. Det var fråga om figurmärkena Bridge (nr 370836), Bridge (nr 704338), Old Bridge (nr 606709), The Bridge Basket (nr 593651), ordmärket THE BRIDGE (nr 642952), de tredimensionella kännetecknen The Bridge (nr 704372) och The Bridge (nr 633349), ordmärket FOOTBRIDGE (nr 710102), figurmärket The Bridge Wayfarer (nr 721569) och ordmärkena OVER THE BRIDGE (nr 630763) och THE BRIDGE (nr 642953).

7 Genom beslut av den 15 november 2001 avslog invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån invändningen med motiveringen att trots samspelet mellan graden av varuslagslikhet och graden av likhet mellan de motstående kännetecknen kunde all risk för förväxling i den mening som avses i förordning nr 40/94 anses utesluten på grund av skillnaderna mellan varumärkena på det visuella och fonetiska planet. Klaganden överklagade detta beslut.

8 Harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd avslog i det angripna beslutet överklagandet. Överklagandenämnden lämnade fem av de elva äldre registrerade varumärkena (nr 370836, 704338, 606709, 593651 och 642952) utan avseende med motiveringen att det inte hade visats att de häremot svarande varumärkena hade använts. Beträffande de sex andra äldre varumärkena (nr 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 och 642953) fann överklagandenämnden att det inte fanns skäl att kvalificera dem som en varumärksserie, eftersom det inte förelåg bevis för att tillräckligt många av dem hade använts. Överklagandenämnden fann därefter att det inte förelåg någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 mellan de sex varumärkena och det sökta gemenskapsvarumärket, eftersom den minsta grad av likhet mellan varumärkena som krävs för att tillämpa principen om samspel mellan varuslagslikhet och kännetecknenslikhet inte var för handen. Enligt sistnämnda princip kan låg varumärkeslikhet kompenseras med hög varuslagslikhet och omvänt.

Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

9 Klaganden väckte, genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 30 maj 2003, talan om ogiltigförklaring av det angripna beslutet.

10 Harmoniseringsbyrån och intervenienten yrkade att talan skulle ogillas.

11 Klagandena gjorde i sin första grund till stöd för talan gällande att det hade skett ett åsidosättande av artikel 15.2 a och artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 samt av regel 22 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), eftersom överklagandenämnden felaktigt hade lämnat flera av de äldre varumärkena utan avseende med motiveringen att det inte hade visats att dessa varumärken hade använts.

12 I punkterna 27 och 28 i den överklagade domen konstaterade förstainstansrätten att överklagandenämnden hade grundat sin bedömning av risken för förväxling med det sökta varumärket på de sex äldre varumärkena (nr 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 och 642953). Förstainstansrätten fann därefter att det endast var i samband med prövningen av argumentet att det skulle föreligga en varumärkesfamilj som överklagandenämnden hade konstaterat att endast två av varumärkena hade använts och att de således kunde tas i beaktande vid denna bedömning.

13 Överklagandenämnden hade beträffande dessa två äldre varumärken uttryckligen slagit fast att de inte var underkastade kravet att det skulle läggas fram bevis för deras användning enligt artikel 43 i förordning nr 40/94, eftersom den period om fem år från registrering som föreskrivs i den bestämmelsen ännu inte hade gått ut. Överklagandenämnden hade därför funnit att sex av de äldre varumärkena skulle tas i beaktande vid bedömningen av risken för förväxling med det sökta varumärket. De

italienska konsumenterna hade emellertid i praktiken endast kommit i kontakt med två av dessa äldre varumärken, varför det inte fanns grund att medge det utvidgade skydd på grund av den påstådda förekomsten av en varumärkesfamilj som hade åberopats av klaganden. Förstainstansrätten fann att den grund som hade åberopats av klaganden, och vilken hade samband med överklagandenämndens prövning av de sex äldre varumärkena i fråga, i själva verket syftade till att ifrågasätta den materiella bedömning som överklagandenämnden hade gjort av risken för förväxling mellan de motstående kännetecknen. Denna argumentation hörde därför till den andra grunden avseende ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

14 Beträffande det faktum att överklagandenämnden hade lämnat det äldre varumärket THE BRIDGE (nr 642952) utan avseende, slog förstainstansrätten i punkterna 31–37 i den överklagade domen fast att för att det skall vara fråga om verkligt bruk av ett varumärke krävs det att varumärket i fråga objektivt sett faktiskt förekommer på marknaden, att det är beständigt i tiden och att kännetecknets utformning är oföränderlig. Det var med rätta som överklagandenämnden hade funnit att ett verkligt bruk av det aktuella varumärket inte hade bevisats. Mot denna bakgrund avvisades de handlingar som för första gången hade lagts fram i förstainstansrätten.

15 Beträffande de fyra andra äldre varumärken (nr 370836, nr 704338, nr 606709 och nr 593651) som inte hade tagits i beaktande vid prövningen av risken för förväxling med det sökta varumärket fann förstainstansrätten, i punkterna 42–45 i den överklagade domen, att det var med rätta som överklagandenämnden hade avslagit registreringen av dem som så kallade defensivmärken. Enligt förstainstansrätten var det inte förenligt med den ordning för skydd för gemenskapsvarumärken som avses i förordning nr 40/94 att ta hänsyn till sådana registreringar. För att innehavaren skall tillerkännas exklusiva rättigheter enligt den ordningen krävs det som ett nödvändigt villkor att det föreligger bevis för att varumärket i fråga används. Beträffande frågan huruvida varumärket Bridge (nr 370836) vid en helhetsbedömning kunde anses motsvara varumärket THE BRIDGE (nr 642952) i den mening som avses i artikel 15.2 a i förordning nr 40/94, fann förstainstansrätten i punkterna 50 och 51 i den överklagade domen att villkoren för att tillämpa den bestämmelsen inte var uppfyllda i det föreliggande fallet. Enligt förstainstansrätten var det inte möjligt enligt den bestämmelsen för en innehavare av ett registrerat varumärke att styrka användningen av detta genom att åberopa användningen av ett liknande varumärke som var föremål för en separat registrering.

16 Beträffande den andra grunden, vilken avsåg ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, konstaterade förstainstansrätten i punkterna 75–117 i den överklagade domen att de varor som avsågs i ansökan om gemenskapsvarumärke och de varor som avsågs i de sex äldre nationella varumärkena (vilka hade använts av överklagandenämnden för att bedöma risken för förväxling) var identiska, men att de motstående kännetecknen endast uppvisade likheter på det fonetiska planet, men inte på det visuella eller det begreppsmässiga planet. Förstainstansrätten fann därför att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att det inte förelåg någon risk att konsumenterna förväxlade det sökta varumärket med de sex äldre varumärkena, betraktade var för sig. Beträffande argumentet att de äldre varumärkena utgjorde en varumärkesfamilj eller en varumärkesserie, slog förstainstansrätten fast, i punkt 128 i den överklagade domen, att det var med rätta som överklagandenämnden hade lämnat de argument som hade framförts av klaganden i syfte att komma i åtnjutande av det skydd som tillkommer varumärkesserier utan avseende. Det förelåg nämligen inga bevis för att samtliga varumärken som ingick i serien hade använts, eller för att i vart fall tillräckligt många varumärken hade använts för att det skulle vara fråga om en varumärkesfamilj.

17 Förstainstansrätten ogillade därför den talan om ogiltigförklaring som hade väckts av klaganden.

Parternas yrkanden

18 Klaganden har yrkat att domstolen skall

— upphäva den överklagade domen,

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna såväl i förstainstansrätten som i domstolen.

19 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen skall

— ogilla överklagandet, och

— förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

20 Intervenienten har yrkat att domstolen skall

— i första hand avvisa överklagandet enligt artikel 119 i rättegångsreglerna,

— i andra hand ogilla överklagandet och fastställa den överklagade domen, samt

— i vart fall förplikta klaganden att ersätta intervenientens rättegångskostnader såväl i förstainstansrätten som i domstolen.

Överklagandet

21 Intervenienten har gjort gällande att klagandens advokater i första stycket i överklagandet har uppgett att de handlar i kraft av en särskild bestyrkt fullmakt, "vilken som en administrativ handling är bilagd ansökan genom vilken talan väckts vid förstainstansrätten". Den handlingen finns emellertid inte i akten och överklagandet skall därför avvisas.

22 Domstolen konstaterar att handlingen i fråga finns i akten såsom denna har upprättats hos förstainstansrätten. Det finns därför inte någon grund för att avvisa överklagandet.

23 Domstolen anser att det finns anledning att först pröva den första och den femte grunden. Klaganden har i anslutning till dessa grunder hävdat att förstainstansrätten åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 vid bedömningen av risken för förväxling mellan det sökta varumärket och klagandens sex äldre varumärken (nr 704372, nr 633349, nr 710102, nr 721569, nr 630763 och nr 642953). Den andra grunden avser en felaktig tillämpning av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, vilken ledde till att det äldre varumärket THE BRIDGE (nr 642952) lämnades utan avseende. Som tredje grund har det gjorts gällande att förstainstansrätten åsidosatte artikel 15.2 a i förordning nr 40/94, vilket ledde till att det äldre varumärket Bridge (nr 370836) lämnades utan avseende. Den fjärde grunden avser en felaktig tillämpning av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, vilken ledde till att det äldre varumärket Bridge (nr 370836) och de äldre varumärkena nr 704338, 606709 och 593651 lämnades utan avseende som defensivmärken.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 vid bedömningen av risken för förväxling med de äldre varumärkena, betraktade var för sig

Parternas argument

24 I den första grunden, vilken är uppdelad i tre delgrunder, har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten tillämpade artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 felaktigt, eftersom de motstående varumärkena uppvisade den minsta grad av likhet som krävs för att det skall föreligga risk för förväxling.

25 För det första slog förstainstansrätten fast i punkt 105 i den överklagade domen att det förelåg fonetiska likheter mellan samtliga motstående varumärken och att det förelåg en "betydande" fonetisk likhet mellan det sökta varumärket och ordmärkena THE BRIDGE (nr 642953) och FOOTBRIDGE (nr 710102) samt med de äldre tredimensionella varumärken i vilka ordelementet the bridge ingick (nr 704372 och nr 633349). Enligt klaganden är det fast rättspraxis att fonetisk likhet har företräde framför en eventuell avsaknad av visuell likhet på det grafiska planet.

26 För det andra anser klaganden att det var fel av förstainstansrätten att finna att det inte förelåg någon risk för förväxling på grund av olikheterna på det visuella och det begreppsmässiga planet mellan det sökta varumärket och de äldre varumärkena. Klaganden har gjort gällande att den bedömning att det inte förelåg någon begreppsmässig likhet som förstainstansrätten gjorde i punkterna 107–113 i den överklagade domen, grundade sig på en uppfattning om den nivå som den italienska genomsnittskonsumentens kunskaper i det engelska språket håller. Enligt klaganden känner emellertid enligt den senaste Eurobarometer-undersökningen (Europeiska gemenskapernas kommissions organ för opinionsundersökningar) endast 15–20 procent av den italienska allmänheten till betydelsen av det engelska ordet bridge. Eftersom beståndsdelen bridge är gemensam för samtliga av de aktuella varumärkena, föreligger det även en viss visuell likhet mellan dem.

27 Med hänsyn till att de motstående varumärkena avser identiska varor och till den höga särskiljningsförmåga som de äldre varumärkena har, borde förstainstansrätten vid jämförelsen mellan de motstående varumärkena ha gjort en helhetsbedömning grundad på principen om samspel mellan de faktorer som beaktas. Med beaktande av den betydande fonetiska likheten mellan de motstående varumärkena och deras begreppsmässiga och visuella likheter skulle en sådan bedömning inte, utan att det var fråga om felaktig rättstillämpning, kunna leda till slutsatsen att risken för förväxling var utesluten.

28 Enligt harmoniseringsbyrån kan det bortses från en viss fonetisk likhet, om denna likhet inte har något inflytande på konsumenten och om den endast utgör en av flera delar i den helhetsbedömning som görs.

29 Intervenienten har i fråga om den fonetiska aspekten gjort gällande att klaganden har gjort en godtycklig tolkning av den överklagade domen. Intervenienten har beträffande den begreppsmässiga aspekten hävdat att det av den undersökning som har åberopats av klaganden inte går att dra slutsatsen att den italienske genomsnittskonsumenten inte skulle känna till betydelsen, på sitt modersmål, av det engelska ordet bridge. Betydelsen av varumärket THE BRIDGE motsvaras av den särskiljande delen av klagandens firma, Il Ponte. Genom att välja detta varumärke har klaganden velat skapa ett samband mellan denna firma och de saluförda varorna, och denne ansåg således att italienska konsumenter kunde uppfatta detta samband. Intervenienten har i fråga om principen om samspel mellan de faktorer som beaktas, i likhet med harmoniseringsbyrån, gjort gällande att det var med rätta som förstainstansrätten fann att det sökta varumärket och klagandens varumärken inte liknade varandra. Den principen är därför inte tillämplig.

Domstolens bedömning

— Den första grundens första del

30 I punkterna 102–106 i den överklagade domen konstaterade förstainstansrätten att de fonetiska likheterna var ganska svaga om det sökta varumärket jämfördes med det äldre varumärke som innehåller ordelementet The Bridge Wayfarer (nr 721569) och det äldre ordmärket OVER THE BRIDGE (nr 630763). Förstainstansrätten fann att de fonetiska likheterna var starkare med de äldre ordmärkena THE BRIDGE och FOOTBRIDGE (nr 642953 och nr 710102) och med de äldre tredimensionella varumärkena med ordelementet the bridge (nr 704372 och nr 633349). Förstainstansrätten ansåg emellertid att denna likhet försvagades såväl av förekomsten av artikeln the och prefixet foot i de äldre varumärkena, som av förekomsten av prefixet bain i det sökta varumärket. Förstainstansrätten slog således endast fast att det förelåg en viss fonetisk likhet mellan det sökta varumärket och de fyra äldre varumärkena.

31 I motsats till vad klaganden har hävdat ansåg förstainstansrätten således inte att det förelåg fonetiska likheter mellan samtliga motstående varumärken. Förstainstansrätten kvalificerade, i punkt 115 i den överklagade domen, den fonetiska likheten mellan det sökta varumärket och de fyra äldre varumärkena som "betydande". Denna kvalificering innebar dock inte någon felaktig rättstillämpning.

32 Även om det inte kan uteslutas att risk för förväxling kan uppstå redan av det skälet att varumärkena liknar varandra i fonetiskt hänseende, erinrar domstolen om att förekomsten av en sådan risk skall bedömas inom ramen för en helhetsbedömning av de ifrågavarande kännetecknens begreppsmässiga och visuella likhet samt av deras ljudlikhet (se dom av den 23 mars 2006 i mål C-206/04 P, Mülhens mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-2717, punkt 21, se även, för ett liknande resonemang, dom av den 12 juni 2007 i C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker, REG 2007, s. I-4529, punkterna 34 och 35).

33 Denna helhetsbedömning skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se domen i det ovannämnda målet Mülhens mot harmoniseringsbyrån, punkt 19, och se, beträffande 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), bland annat dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 25).

34 Helhetsbedömningen innebär att de begreppsmässiga och visuella skillnaderna mellan två kännetecken kan förta verkan av den ljudlikhet som föreligger mellan kännetecknen, 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 krets (se dom av den 12 januari 2006 i mål C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-643, punkt 20, domen i det ovannämnda målet Mülhens mot harmoniseringsbyrån, punkt 35, och dom av den 15 mars 2007 i mål C-171/06 P, T.I.M.E. ART mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I-41, punkt 49).

35 Såsom generaladvokaten har konstaterat i punkt 56 i sitt förslag till avgörande utgör bedömningen av en eventuell ljudlikhet endast en av de relevanta faktorerna inom ramen för helhetsbedömningen. Det går därför inte att dra slutsatsen att det nödvändigtvis föreligger risk för förväxling så snart som endast ljudlikhet mellan två kännetecken konstaterats (domen i det ovannämnda målet Mülhens mot harmoniseringsbyrån, punkterna 21 och 22).

36 I det föreliggande fallet ansåg förstainstansrätten, i punkterna 116 och 117 i den överklagade domen, att det inte kunde föreligga risk för förväxling enbart på grund av likheten på det fonetiska planet, eftersom graden av fonetisk likhet var av mindre betydelse på grund av att de aktuella varorna saluförde på ett sådant sätt att omsättningskretsen vid köpet vanligtvis uppfattade varornas varumärke visuellt.

37 Förstainstansrätten prövade således inom ramen för en helhetsbedömning av risken för förväxling det helhetsintryck som de aktuella kännetecknen åstadkom vad gäller deras eventuella begreppsmässiga och visuella likheter samt i fråga om deras eventuella ljudlikhet. Förstainstansrätten kunde inom ramen för denna bedömning, utan att göra sig skyldig till felaktig rättstillämpning, finna att det inte förelåg någon risk för förväxling, eftersom det saknades begreppsmässiga och visuella likheter.

38 Klaganden kan inte med framgång begära att domstolen skall ersätta förstainstansrättens bedömning med sin egen bedömning i detta hänseende. Enligt fast rättspraxis följer det av artikel 225 EG och artikel 58 första stycket i domstolens stadga att ett överklagande är begränsat till rättsfrågor. Förstainstansrätten är således ensam behörig att fastställa och bedöma de relevanta faktiska omständigheterna och att bedöma bevisningen. Bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen utgör därför inte — utom i det fall då uppgifter som underställts förstainstansrätten har missuppfattats — en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande (se bland annat dom av den 18 juli 2006 i mål C-214/05 P, Rossi mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-7057, punkt 26, och av den 26 april 2007 i mål C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I-3569, punkt 71).

39 Förstainstansrättens konstateranden i punkterna 115–117 i den överklagade domen utgör en bedömning av de faktiska omständigheterna. Förstainstansrätten gjorde en helhetsbedömning av risken för förväxling grundad på det helhetsintryck som varumärkena åstadkom med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar.

40 Domstolen avvisar därför det argument som klaganden har framfört och vilket syftar till att domstolen skall ersätta förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna med sin egen bedömning.

41 Den första grundens första del skall därför delvis avvisas. I den del som den kan prövas i sak kan den inte leda till bifall för överklagandet.

— Den första grundens andra del

42 Klaganden har anfört ett argument som är grundat på en nyligen genomförd undersökning. Argumentet avser i realiteten att ifrågasätta den bedömning av de faktiska omständigheterna avseende de begreppsmässiga likheterna mellan de motstående kännetecknen som förstainstansrätten gjorde i punkterna 107–114 i den överklagade domen. Domstolen avvisar överklagandet såvitt avser detta argument.

43 Såsom det har erinrats om ovan i punkt 38 ankommer det nämligen inte på domstolen att ifrågasätta sådana bedömningar vid ett överklagande, i andra fall än när bedömningarna grundar sig på en missuppfattning av handlingarna i målet. Detta har inte påståtts i det föreliggande fallet.

44 Beträffande vad klaganden har anfört i fråga om förstainstansrättens bedömning, i punkterna 92–101 i den överklagade domen, av den visuella likheten, framgår det av fast rättspraxis att enligt artikel 225 EG, artikel 58 första stycket i domstolens stadga och artikel 112.1 första stycket c i domstolens rättegångsregler skall det i ett överklagande klart anges på vilka punkter den dom som det yrkas upphävande av ifrågasätts samt de rättsliga grunder som särskilt åberopas till stöd för detta yrkande (dom av den 4 juli 2000 i mål C-352/98 P, Bergaderm och Goupil mot kommissionen, REG 2000, s. I-5291, punkt 34, och av den 30 juni 2005 i mål C-286/04 P, Eurocermex mot harmoniseringsbyrån, REG 2005, s. I-5797, punkt 42).

45 Det argument som har åberopats av klaganden uppfyller inte dessa krav. Det innehåller inte någon rättslig argumentation som visar på vilket sätt som förstainstansrätten gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning. Klaganden har endast ånyo åberopat en grund som åberopades i förstainstansrätten, utan att grunden i fråga har utvecklats ytterligare och utan att det framgår vilka delar av den överklagade domen som grunden i fråga hänför sig till.

46 Argumentet utgör endast ett försök att få till stånd en ny prövning av talan i första instans, i strid med kraven i domstolens stadga och i dess rättegångsregler.

47 Den första grundens andra del skall följaktligen avvisas.

— Den första grundens tredje del

48 Även om det är riktigt att låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan kompenseras med hög varumärkeslikhet och omvänt, i enlighet med principen om samspel mellan de

faktorer som beaktas och särskilt varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se bland annat dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 17, samt domarna i de ovannämnda målen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och T.I.M.E. ART mot harmoniseringsbyrån, punkt 35), har domstolen slagit fast att för att det skall föreligga risk för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 krävs det såväl att det sökta varumärket är identiskt med eller liknar det äldre varumärket som att de varor eller tjänster som avses i ansökan om registrering är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket registrerades. Det är fråga om kumulativa villkor (se dom av den 12 oktober 2004 i mål C-106/03 P, Vedial mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-9573, punkt 51).

49 Förstainstansrätten fann, i punkt 116 i den överklagade domen, att även om de motstående kännetecknen uppvisade fonetiska likheter, var denna faktor av mindre betydelse, eftersom omsättningskretsen vanligtvis uppfattade varornas varumärke visuellt. Förstainstansrätten fann dessutom att det inte heller förelåg några begreppsmässiga eller visuella likheter. Den bedömningen kan inte ifrågasättas av de skäl som anförts i samband med prövningen av den första grundens andra del.

50 Förstainstansrätten kunde därför utan att göra sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid sin bedömning av risken för förväxling finna att de motstående varumärkena, betraktade var för sig, inte uppvisade den minsta grad av likhet som krävs för att det skall föreligga risk för förväxling grundad enbart på de äldre varumärkenas höga särskiljningsförmåga, eller på att de varor som de äldre varumärkena omfattade var identiska med de varor som det sökta varumärket omfattade.

51 Med hänsyn till att någon minsta grad av likhet inte föreligger, kan förstainstansrätten inte klandras för att den inte tillämpade principen om samspel vid helhetsbedömningen av risken för förväxling.

52 Mot denna bakgrund kan överklagandet inte vinna bifall såvitt avser den första grundens tredje del.

53 Överklagandet kan således inte vinna bifall såvitt avser den första grunden.

Den femte grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 vid bedömningen av risken för förväxling med de äldre varumärkena, betraktade som delar av en varumärkesfamilj eller av en varumärkesserie

Parternas argument

54 Klaganden har hävdat att förstainstansrätten gjorde en felaktig tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 vid bedömningen av risken för förväxling i förhållande till den varumärkesfamilj eller den varumärkesserie som utgjordes av de äldre varumärkena. Enligt klaganden skall bedömningen av risken för förväxling, under de fem år som föregår ansökan om gemenskapsvarumärke, ske genom att varumärkena jämförs såsom de har registrerats, utan att det krävs att varumärket faktiskt har använts. Klaganden har påpekat att det förhåller sig på detta sätt när en invändning som är grundad på förekomsten av detta enda äldre varumärke framställs av innehavaren av detta varumärke, utan att det finns någon skyldighet att varumärket skall ha använts. Att kräva att de äldre varumärkena skall ha använts innebär att en innehavare av seriemärken, som står i begrepp att lansera produkter på marknaden som omfattas av varumärkena (vilka registrerats, men ännu inte använts) i serien, skulle fråntas det skydd som tillkommer seriemärken i förhållande till en tredje man som lagligen har gett in en ansökan om registrering av ett liknande varumärke och som bestämmer sig för att faktiskt använda detta varumärke vid samma tidpunkt.

55 Harmoniseringsbyrån har för det första gjort gällande att begreppet seriemärken inte återfinns i förordning nr 40/94, utan härrör från rättspraxis i italiensk varumärkesrätt. Begreppet innebär att en faktisk situation, vilken kännetecknas av möjligheten

att varumärkena i serien och det sökta varumärket kan associeras med varandra, ges rättslig status. Den omständigheten att varumärkena kan associeras med varandra kan innebära att omsättningskretsen förväxlar dem på grund av att flera varumärken, vilka har en särskiljande beståndsdel gemensam och vilka avser identiska varor eller varor av liknande slag, förekommer samtidigt på marknaden. Det krävs följaktligen att de aktuella varumärkena förekommer på marknaden.

56 För det andra skulle ett beaktande av den omständigheten att de äldre varumärkena ingick i en varumärkesserie innebära en utvidgning av det skydd som dessa varumärken kommer i åtnjutande av betraktade var för sig. Detta innebär att det är uteslutet att göra en abstrakt bedömning av risken för förväxling, vilken uteslutande grundar sig på flera registreringar av varumärken som innehåller samma särskiljande beståndsdel och som inte har varit föremål för faktisk användning.

57 Harmoniseringsbyrån har för det tredje gjort gällande att frågan om seriemärken är hänförlig till en bedömning av de faktiska omständigheterna i form av konsumenternas uppfattning av de motstående varumärkena. Harmoniseringsbyrån har dock påpekat att varumärkena i den påstådda varumärkesserien inte har använts och att de inte sinsemellan uppvisar de kännetecken som gör det möjligt att anse att de utgör en varumärkesfamilj.

58 Intervenienten har påpekat att även om klaganden inte var skyldig att bevisa att de äldre varumärken som hade ordelementet bridge gemensamt använts för att förhindra att respektive registrering upphävdes, var klaganden icke desto mindre skyldig att göra detta för att styrka att den påstådda familjen av varumärken, vilka innehöll detta ordelement, förelåg.

Domstolens bedömning

59 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall risken för förväxling på grund av dels att det sökta varumärket liknar ett äldre varumärke, dels att de varor eller tjänster

som omfattas av varumärkena är av liknande slag bedömas med utgångspunkt i huruvida det föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat.

60 Med hänsyn till de aktuella varornas karaktär – vilkas beteckningar finns återgivna i punkt 5 i förevarande dom – konstaterade förstainstansrätten, i punkt 78 i den överklagade domen, att den omsättningskrets i förhållande till vilken bedömningen av risken för förväxlingen skall göras för samtliga aktuella varor utgjordes av genomsnittskonsumenten i den medlemsstat i vilken de äldre varumärkena var skyddade, det vill säga i Italien.

61 Domstolen konstaterar att enligt artiklarna 4–6 i förordning nr 40/94 kan en registrering av ett varumärke endast avse enskilda varumärken. Det är endast enskilda varumärken som omfattas av det skydd som registreringen innebär, och skyddet gäller för en tid av minst fem år. Detta är fallet även om flera varumärken, vilka uppvisar en eller flera gemensamma och särskiljande beståndsdelar, registreras samtidigt.

62 När det har framställts en invändning mot registreringen av ett gemenskapsvarumärke, vilken är grundad på förekomsten av ett ensamt, äldre varumärke som ännu inte är underkastat användningskravet, bedöms risken för förväxling genom att det sker en jämförelse mellan de två varumärkena, såsom dessa varumärken har registrerats. Det förhåller sig på ett annat sätt när invändningen är grundad på flera varumärken, vilka uppvisar gemensamma kännetecken och därför kan anses ingå i en varumärkesfamilj eller en varumärkesserie.

63 Det föreligger risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (se domen i det ovannämnda målet Alcon mot harmoniserings-

byrån, punkt 55, och, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 29). I fråga om varumärkesfamiljer och varumärkesserier följer risken för förväxling av det faktum att konsumenten kan ta miste på ursprunget för de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket, och att konsumenten felaktigt tror att det varumärket ingår i varumärkesfamiljen eller varumärkesserien.

64 Såsom generaladvokaten har uttalat i punkt 101 i sitt förslag till avgörande, kan det inte förväntas att en konsument skall upptäcka en gemensam beståndsdel i denna varumärkesfamilj eller varumärkesserie, eller associera den varumärkesfamiljen eller varumärkesserien med ett annat varumärke som innehåller samma beståndsdel, såvida inte ett tillräckligt antal varumärken vilka kan utgöra en varumärkesfamilj eller en varumärkesserie har använts. För att det skall föreligga risk för att allmänheten skall missta sig och tro att det sökta varumärket ingår i en varumärkesfamilj eller i en varumärkesserie måste därför de äldre varumärken som ingår i den aktuella varumärkesfamiljen eller i den aktuella varumärkesserien förekomma på marknaden.

65 I motsats till vad som har gjorts gällande av klaganden ställde förstainstansrätten inte kravet att det skulle bevisas att de äldre varumärkena som sådana hade använts, utan endast att det skulle bevisas att tillräckligt många av de varumärken vilka skulle kunna ingå i en varumärkesserie hade använts. Det var fråga om att styrka förekomsten av en varumärkesserie i syfte att bedöma risken för förväxling.

66 Av detta följer att det var med rätta som förstainstansrätten fann att det var riktigt av överklagandenämnden att lämna de argument som hade framförts av klaganden i syfte att komma i åtnjutande av det skydd som tillkommer varumärkesserier utan avseende, eftersom det inte hade visats att det hade skett någon sådan ovan angiven användning.

67 Överklagandet kan således inte vinna bifall såvitt avser den femte grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 genom att förstainstansrätten lämnade det äldre varumärket THE BRIDGE (nr 642952) utan avseende

Parternas argument

68 Enligt klaganden tillämpade förstainstansrätten artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 felaktigt. Förstainstansrätten gjorde inte en bedömning av relevansen av de handlingar rörande användningen av varumärket THE BRIDGE (nr 642952) under år 1995 för varor i klass 25, som klaganden hade lagt fram i syfte att fastställa att varumärket verkligen använts under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke.

69 Förstainstansrätten lade till ett villkor som inte var föreskrivet i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 genom att kräva att varumärket THE BRIDGE (nr 642952) skulle ha använts kontinuerligt.

70 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att prövningen av de bevis som hade lagts fram av klaganden utgör en del av förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna. Förstainstansrätten ställde inte upp något villkor som inte var föreskrivet i den nämnda bestämmelsen genom att kräva att varumärket hade använts kontinuerligt under den ifrågavarande femårsperioden. Förstainstansrätten krävde endast i enlighet med den artikeln att användningen skulle vara konstant. Denna grund skall därför avvisas. Den kan i vart fall inte leda till bifall för överklagandet.

71 Intervenienten har gjort gällande att framställningen av enbart en katalog för säsongen 1994/1995 och införandet av ett ringa antal annonser år 1995 inte är tillräckligt för att visa att varumärket hade använts i betydlig omfattning. Intervenienten anser därför att det endast kan vara fråga om en fiktiv användning av varumärket i syfte att förhindra att registreringen upphävs.

Domstolens bedömning

72 Beträffande påståendet att förstainstansrätten krävde att varumärket THE BRIDGE (nr 642952) skulle ha använts kontinuerligt under hela referensperioden, framgår det av domstolens rättspraxis att det är fråga om verkligt bruk av ett varumärke när detta används i enlighet med dess grundläggande funktion, vilken 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, bland annat i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts (se dom av den 11 maj 2006 i mål C-416/04 P, Sunrider mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-4237, punkt 70, se även, för ett liknande resonemang, apropå artikel 10.1 i ovannämnda direktiv 89/104 (en bestämmelse som är identisk med artikel 15.1 i förordning nr 40/94), dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul, REG 2003, s. I-2439, punkt 43, och beslut av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology, REG 2004, s. I-1159, punkt 27).

73 Frågan huruvida ett varumärke används i tillräckligt stor omfattning för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som skyddas av märket beror således på en rad faktorer och på en bedömning av det enskilda fallet. En av de faktorer som kan tas i beaktande är hur ofta eller med vilken regelbundenhet varumärket används (domen i det ovannämnda målet Sunrider mot harmoniseringsbyrån, punkt 71, se även, för ett liknande resonemang, beslutet i det ovannämnda målet La Mer Technology, punkt 22).

74 I punkt 35 i den överklagade domen konstaterade förstainstansrätten att bevisen för att varumärket hade använts var mycket begränsade avseende år 1994 och obefintliga avseende åren 1996–1999. Förstainstansrätten krävde inte därigenom att klaganden skulle bevisa att varumärket THE BRIDGE (nr 642952) hade använts

kontinuerligt under hela den aktuella tidsperioden. Förstainstansrätten prövade, i enlighet med ovan i punkterna 72 och 73 nämnd rättspraxis, huruvida varumärket hade varit föremål för verkligt bruk under den aktuella tidsperioden. Förstainstansrätten gjorde därför, i punkterna 32–36 i den överklagade domen, en bedömning av huruvida det, genom den omfattning i vilken varumärket hade använts och i kraft av hur ofta det hade använts, var styrkt att varumärket faktiskt förekom på marknaden, att det var beständigt i tiden och att kännetecknets utformning var oföränderlig.

75 Klaganden har lagt förstainstansrätten till last att den inte på ett riktigt sätt prövade den bevisning som hade lagts fram. Domstolen konstaterar att förstainstansrätten i enlighet med artikel 43.2 i förordning nr 40/94, jämförd med artikel 43.3 i samma förordning, bedömde bevisningen i syfte att avgöra huruvida det var styrkt att varumärket THE BRIDGE (nr 642952) hade använts under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke. I punkterna 33–36 i den överklagade domen kontrollerade förstainstansrätten huruvida det var fråga om verkligt bruk av varumärket THE BRIDGE (nr 642952) mellan den 14 juni 1994 och den 14 juni 1999, vilket var dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke. Denna kontroll skedde med utgångspunkt i den bevisning för användning av varumärket som hade lagts fram av sökanden (en katalog för höst/vinter 1994–1995 och annonser som hade införts under år 1995). Förstainstansrätten fann att det inte var fråga om ett verkligt bruk av varumärket. Det kan inte läggas förstainstansrätten till last att den vid sin bedömning inte tog i beaktande de andra kataloger som hade lagts fram, eftersom de katalogerna inte var daterade. Den slutsats som förstainstansrätten nådde med hänsyn till den bevisning som den hade tillgång till är för övrigt uteslutande hänförlig till bedömningen av de faktiska omständigheterna.

76 Klaganden söker med sina argument att ifrågasätta bedömningen av de faktiska omständigheterna. Såsom det har erinrats om ovan i punkt 38, utgör inte bedömningen av de faktiska omständigheterna – utom i det fall då uppgifter som underställts förstainstansrätten har missuppfattats – en fråga som är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande. I det föreliggande fallet har det inte påstått att förstainstansrätten skulle ha missuppfattat de uppgifter som hade underställts den.

77 Den andra grunden skall därför delvis avvisas. I den del som den kan prövas i sak kan den inte leda till bifall för överklagandet.

Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 15.2 a i förordning nr 40/94 genom att förstainstansrätten lämnade det äldre varumärket Bridge (nr 370836) utan avseende

Parternas argument

78 Klaganden har anfört att förstainstansrätten tillämpade artikel 15.2 a i förordning nr 40/94 felaktigt genom att lämna varumärket Bridge (nr 370836) utan avseende vid bedömningen av risken för förväxling, utan att det kontrollerades huruvida det varumärket endast utgjorde en något ändrad form av varumärket THE BRIDGE (nr 642952). Den omständigheten att sistnämnda varumärke redan var registrerat var härvidlag av ringa betydelse. Klaganden har medgett att den erforderliga bevisningen för att varumärket Bridge (nr 370836) hade använts inte hade lagts fram. Klaganden anser emellertid att denne fritagits från skyldigheten att lägga fram den aktuella bevisningen, eftersom det hade lagts fram bevisning för att varumärket THE BRIDGE (nr 642952) hade använts och det råder fullständig identitet mellan de varor som omfattas av de två varumärkena. Den enda skillnaden mellan varumärkena utgörs av förekomsten av artikeln the i det ena varumärket. Klaganden anser att den omständigheten att artikeln the lagts till inte förändrar den egenartade karaktären hos varumärket Bridge (nr 370836). Den tolkning som förstainstansrätten gjorde av artikel 15.2 a i förordning nr 40/94 skulle kunna leda till diskriminering mellan innehavaren av ett varumärke, vilken endast har registrerat detta i en grundversion, men som använder en rad olika versioner av sitt varumärke, och innehavaren av ett varumärke som väljer att registrera samtliga versioner av sitt varumärke.

79 Enligt harmoniseringsbyrån skall denna grund delvis avvisas. I den del som kan prövas i sak kan den inte leda till bifall för överklagandet. För det första är inte villkoret att varumärket THE BRIDGE (nr 642952) – vilket endast skulle utgöra en något ändrad form av varumärket Bridge (nr 370836) – faktiskt har använts uppfyllt. För det andra innebär tillägget av artikeln the en väsentlig förändring, vilken ändrar det registrerade varumärkets egenartade karaktär. För det tredje hänför sig bedömningen av villkoret om minsta möjliga skillnad mellan det registrerade kännetecknet och det kännetecken som faktiskt används till bedömningen av de faktiska omständigheterna.

80 Intervenienten har gjort gällande att tillämpningen av artikel 15.2 a i förordning nr 40/94 är utesluten i det föreliggande fallet. För att den bestämmelsen skall vara tillämplig krävs det att ett varumärke har registrerats i en viss form och att det sedan används i en något annorlunda form. Detta villkor är inte uppfyllt i det föreliggande fallet. Dessutom utgör omständigheten att klaganden låtit göra två skilda registreringar ett bevis i sig för att denne ansåg att varumärkena var tillräckligt olika.

Domstolens bedömning

81 Enligt artikel 15.1 i förordning nr 40/94 skall ett varumärke bli föremål för de sanktioner som bestäms i förordningen, om inte varumärkets innehavare har gjort verkligt bruk av varumärket under den relevanta tidsperioden och det inte finns skälig grund för att varumärket inte har använts.

82 Enligt artikel 15.2 a likställs med sådant bruk som avses i artikel 15.1 att gemenskapsvarumärket används i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets egenartade karaktär såsom det registrerats.

83 Dessa bestämmelser är i allt väsentligt identiska med bestämmelserna i artikel 10.1 och 10.2 a i direktiv 89/104 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

84 Domstolen konstaterar att förstainstansrätten inte gjorde sig skyldig till någon felaktig rättstillämpning när den lämnade utan avseende klagandens argument att användningen av varumärket Bridge (nr 370836) under referensperioden var styrkt genom den bevisning som hade åberopats för att styrka användningen av varumärket THE BRIDGE (nr 642952).

85 Domstolen konstaterar att användningen av varumärket THE BRIDGE (nr 642952) inte är styrkt, och det varumärket kan därför inte tjäna som bevis för användningen av varumärket Bridge (nr 370836). Det är därvid inte nödvändigt att pröva huruvida varumärket THE BRIDGE endast skiljer sig från varumärket Bridge på grund av sådana detaljer vilka inte förändrar det sistnämnda varumärkets egenartade karaktär.

86 Enligt de ovan i punkterna 81 och 82 nämnda bestämmelserna anses ett registrerat varumärke vara använt om det läggs fram bevisning för att det har använts i en något ändrad form än den i vilken det registrerades. Det är emellertid inte möjligt enligt dessa bestämmelser att, genom att bevisa att varumärket har använts, sträcka ut det skydd som ett registrerat varumärke åtnjuter i förhållande till ett annat registrerat varumärke, vars användning inte är styrkt, med motiveringen att det sistnämnda varumärket endast skiljer sig i begränsad omfattning från det förstnämnda varumärket.

87 Överklagandet kan därför inte vinna bifall såvitt avser den tredje grunden.

Den fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 genom att förstainstansrätten lämnade de äldre varumärken som utgjorde så kallade defensivmärken utan avseende

Parternas argument

88 Enligt klaganden tillämpade förstainstansrätten artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 felaktigt när den ansåg att begreppet defensivmärken var oförenligt med gemenskapsordningen för skydd av varumärken.

89 Denna argumentation borde ha avvisats av förstainstansrätten, eftersom harmoniseringsbyrån framförde den för första gången i förstainstansrätten.

90 Överklagandenämnden hade nämligen funnit att de äldre varumärkena nr 370836, 704338, 606709 och 593651 skulle lämnas utan avseende vid bedömningen av risken för förväxling på grund av att de var äldre än huvudvarumärket, och inte på grund av att begreppet defensivmärken i sig skulle vara oförenligt med de gemenskapsrättsliga bestämmelserna. Förstainstansrätten borde ha begränsat sin bedömning till att avse frågan huruvida dessa varumärken uppfyllde villkoren för defensivmärken enligt den nya italienska lagen om industriell äganderätt, vilket överklagandenämnden hade gjort.

91 Det är vidare enligt klaganden felaktigt att påstå, vilket förstainstansrätten gjorde, att den nya italienska lagen om immaterialrätt skyddar varumärken som inte används. Enligt den lagen kan inte registreringen av ett defensivmärke upphävas på grund av att det inte har använts, om innehavaren av det aktuella defensivmärket samtidigt är innehavare av ett eller flera liknande varumärken som alltjämt gäller, och i vart fall ett av varumärkena faktiskt används för samma varor och tjänster som de som skyddas av defensivmärket. Klaganden har tillagt att den omständigheten att defensivmärken ges verkan på nationell nivå kan utgöra en skälig grund för att varumärket inte används i den mening som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94.

92 Enligt harmoniseringsbyrån skall denna grund avvisas, eftersom frågan huruvida defensivmärken skall tillerkännas verkan är beroende av frågan om den faktiska användningen av huvudvarumärket THE BRIDGE (nr 642952). Dessa frågor rör bedömningen av de faktiska omständigheterna och har redan besvarats nekande av förstainstansrätten. Det argument som har framförts i förstainstansrätten rörande oförenligheten mellan den italienska lag som ger verkan åt defensivmärken och gemenskapsordningen för skydd av varumärken skall inte avvisas på grund av att det inte varit föremål för ett kontradiktoriskt förfarande, då det enligt harmoniseringsbyrån endast utgör en utvidgning av argumentet att det förelåg en skyldighet att använda defensivmärken. Det sistnämnda argumentet framfördes redan i överklagandenämnden.

93 I sak har harmoniseringsbyrån erinrat om att det krävs att ett varumärke faktiskt används för att innehavaren skall tillerkännas exklusiva rättigheter. Harmoniseringsbyrån anser att klaganden har likställt skyddet för defensivmärken med skyddet enligt artikel 15.2 a i förordning nr 40/94. Skillnaderna mellan defensivmärkena och det icke använda huvudvarumärket THE BRIDGE (nr 642952) är dock tillräckligt stora för att förändra det sistnämnda varumärkets egenartade karaktär.

94 Intervenienten har för det första gjort gällande att det enligt den italienska varumärkeslagen krävs att ansökan om registrering av defensivmärken skall ha gjorts samtidigt eller efter det att ansökan om registrering av huvudvarumärket har gjorts. För det andra måste en ansökan om registrering av ett defensivmärke ges in för samma varuklasser som de varuklasser som huvudvarumärket omfattar. Klaganden anser dock att även varumärken som avser andra varuklasser än huvudvarumärket kan utgöra defensivmärken. För det tredje får defensivmärken endast skilja sig i begränsad omfattning från huvudvarumärket. Inget av dessa villkor var uppfyllt i det föreliggande fallet. Att ta hänsyn till registreringen av defensivmärken skulle i vart fall vara oförenligt med gemenskapsordningen för skydd av varumärken.

Domstolens bedömning

95 Förstainstansrätten gjorde sig inte skyldig till felaktig rättstillämpning när den prövade harmoniseringsbyråns argument att begreppet defensivmärken var oförenligt med förordning nr 40/94.

96 I ett förfarande som avser en talan mot ett beslut av en överklagandenämnd vid harmoniseringsbyrån angående en invändning mot varumärkesregistrering på grund av risk för förväxling med ett äldre varumärke, kan harmoniseringsbyrån vid

förstainstansrätten inte ändra ramen för rättegången vid förstainstansrätten, såsom denna bestäms av de yrkanden som har framställts och de omständigheter som har åberopats av den som begärt registrering och den som invänt mot registrering (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Vedial mot harmoniseringsbyrån, punkt 26, och, analogt, dom av den 21 oktober 2004 i mål C-447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-10107, punkt 58).

97 Ett av de argument beträffande risken för förväxling som hade framförts av klaganden i överklagandenämnden var argumentet att det skulle tas hänsyn till vissa andra varumärken som defensivmärken på grundval av användningen av varumärket THE BRIDGE (nr 642952). Harmoniseringsbyråns argument vid förstainstansrätten att det inte är tillåtet enligt gemenskapsrätten att anse att varumärken, vars användning inte hade styrkts, i kraft av italiensk rätt ändå skulle kunna utgöra defensivmärken gick inte utanför ramen för tvisten vid överklagandenämnden, i den utsträckning som klagandens argument hänförde sig till den frågan.

98 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 87 i sitt förslag till avgörande kan inte förstainstansrätten klandras för att den ersatte den felaktiga tolkning av gemenskapsrätten som överklagandenämnden hade grundat sitt beslut på med en riktig tolkning av densamma. Detta gäller även om den felaktiga tolkningen av gemenskapsrätten var underförstådd.

99 Domstolen skall därefter pröva det som förstainstansrätten fann i punkt 47 i den överklagade domen. I den punkten konstaterade förstainstansrätten att klaganden inte kunde grunda sig på den påstådda defensiva karaktären enligt den italienska varumärkeslagen hos vissa äldre varumärken som överklagandenämnden hade lämnat utan avseende.

100 Enligt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 skall en invändning mot registreringen av ett gemenskapsvarumärke som har framställts av innehavaren av ett äldre gemenskapsvarumärke eller nationellt varumärke avslås, om innehavaren

på begäran av sökanden inte lägger fram bevis för att det äldre varumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen, eller i den medlemsstat i vilken det skyddas, för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, eller lägger fram bevis för att det finns skälig grund för att det inte använts. I artikel 56.2 i förordning nr 40/94 finns en identisk bestämmelse i fråga om ansökningar om upphävande och ogiltigförklaring av gemenskapsvarumärken.

101 Förstainstansrätten gjorde sig inte skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann, i punkt 46 i den överklagade domen, att en innehavare av ett nationellt varumärke som har invänt mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke, för att undkomma kravet på bevisning enligt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, inte kan åberopa en nationell bestämmelse, vilken tillåter registrering av kännetecken som inte är avsedda att användas i näringsverksamhet på grund av sin enbart defensiva funktion till skydd för ett annat kännetecken som utnyttjas i näringsverksamhet.

102 Begreppet skälig grund i artikel 43.2 i förordning nr 40/94 avser huvudsakligen sådana omständigheter vilka innehavaren inte kan råda över och vilka innebär hinder för användningen av varumärket, snarare än en nationell lagstiftning enligt vilken det medges ett undantag från regeln att registreringen av varumärket upphävs om det inte har använts under en tid av fem år, trots att det var innehavarens avsikt att inte använda varumärket.

103 Den uppfattningen att en innehavare av ett nationellt varumärke, som har invänt mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke, skulle kunna åberopa ett äldre varumärke vars användning inte hade styrkts med motiveringen att det enligt nationell lagstiftning utgjorde ett defensivmärke är således inte förenlig med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94.

104 Av detta följer att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den fjärde grunden.

105 Av vad som anförts ovan följer att överklagandet skall ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

106 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som är tillämplig på mål om överklagande enligt artikel 118 i rättegångsreglerna, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att klaganden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, skall denne förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Il Ponte Finanziaria SpA skall ersätta rättegångskostnaderna.

Underskrifter