CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL J. KOKOTT van 8 maart 2007 [1]

I — Inleiding

1. De onderhavige hogere voorziening is door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM" of „Bureau") ingesteld tegen het arrest van 15 juni 2005 van het Gerecht van eerste aanleg in de zaak Shaker/BHIM. [2] Centraal in het geding staat de vraag naar de beoordeling van het gevaar van verwarring van een woordmerk met een samengesteld woord-/beeldmerk.

2. Het Gerecht heeft vastgesteld dat er geen gevaar van verwarring van de betrokken merken bestaat omdat het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk een afbeelding is en er derhalve onvoldoende overeenstemming met het woordmerk is. Het BHIM is daarentegen van mening dat er bij globale beoordeling — met inachtneming van tevens het fonetische en het begripsmatige aspect — wel gevaar van verwarring bestaat.

II — Rechtskader

3. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk [3] (hierna: „verordening nr. 40/94") regelt de relatieve weigeringsgrond verwarringsgevaar:

„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

a) [...]

1 — Oorspronkelijke taal: Duits.

2 — T-7/04, Jurispr. blz. II-2305.

3 — PB 1994, L 11, blz. 1.

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk."

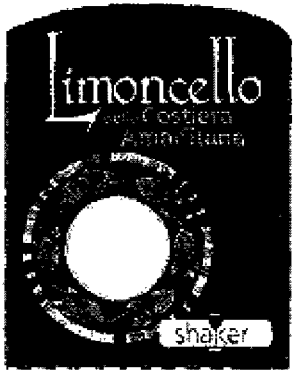
4. De zevende overweging van de considerans van de verordening preciseert het begrip verwarringsgevaar in geval van soortgelijkheid van waren of diensten: het gevaar van verwarring, „waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten, [vormt] de specifieke voorwaarde voor bescherming [...]".

III — De feiten en het arrest van het Gerecht

5. In de punten 1 tot en met 13 van het bestreden arrest geeft het Gerecht de feiten weer als volgt [4]:

„1 Op 20 oktober 1999 heeft verzoekster [Shaker di L. Laudato & C. Sas (hierna: ‚Shaker')] bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd (hierna: ‚verordening nr. 40/94').

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldmerk:



4 — Weglatingen en toevoegingen in de punten 1, 4-6 en 10 door mij.

3 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 29, 32 en 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: ‚Overeenkomst van Nice'). Zij zijn omschreven als volgt:

— klasse 29: Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten;

— klasse 32: Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken;

— klasse 33: Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

4 [...]

5 [...]

6 [Op verzoek van] het BHIM heeft verzoekster haar aanvraag met betrekking tot de waren van klasse 33 beperkt tot citroenlikeuren afkomstig uit de Costiera Amalfitana [en trok zij de aanmelding voor klasse 32 in].

7 Op 17 april 2000 werd de gemeenschapsmerkaanvraag gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 30/00.

8 Op 1 juni 2000 heeft Limiñana y Botella, SL (hierna: ‚opposante') krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.

9 Ter ondersteuning van deze oppositie werd aangevoerd dat er gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat tussen enerzijds het aangevraagde merk ter aanduiding van de waren van klasse 33 van de Overeenkomst van Nice en anderzijds het woordmerk van opposante, dat tevens ziet op de waren van klasse 33, dat in 1996 is ingeschreven bij de Oficina

Española de Patentes y Marcas van het Ministerio de ciencia y tecnología (Spaanse octrooi- en merkenbureau) en dat luidt als volgt:

‚LIMONCHELO'.

10 Bij beslissing van 9 september 2002 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie toegewezen en dus de inschrijving van het aangevraagde merk [voor klasse 33] geweigerd.

11 Als grond voor haar beslissing heeft de oppositieafdeling in hoofdzaak aangevoerd dat er op de Spaanse markt gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat tussen het aangevraagde merk en het oudere merk, aangezien de betrokken waren dezelfde zijn en de merken overeenstemmen. Met betrekking tot dit laatste element is de oppositieafdeling tot deze conclusie gekomen na een analyse van de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken, waaruit volgens het BHIM blijkt dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, te weten de term limoncello, visueel en fonetisch overeenstemt met het oudere merk.

12 Op 7 november 2002 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

13 Bij beslissing van 24 oktober 2003 (hierna: ‚bestreden beslissing') heeft de tweede kamer van beroep verzoeksters merkaanvraag afgewezen. Na te hebben opgemerkt dat de door het oudere merk aangeduide waren die van het aangevraagde merk omvatten, heeft zij in wezen geoordeeld dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk de term ‚limoncello' is en dat het aangevraagde merk en het oudere merk visueel en fonetisch zeer dicht bij elkaar liggen, zodat er gevaar van verwarring van deze twee merken bestaat."

6. Het Gerecht heeft de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 24 oktober 2003 vernietigd en herzien in die zin dat het door verzoekster in eerste aanleg bij het BHIM ingestelde beroep gegrond is en de oppositie derhalve moet worden afgewezen.

7. Het Gerecht heeft aangenomen dat de betrokken waren dezelfde zijn.

8. Met betrekking tot de vraag naar de overeenstemming van de merken heeft het Gerecht opgemerkt dat in casu sprake is van een samengesteld woord-/beeldmerk tegenover een woordmerk. Een samengesteld merk, waarvan een van de bestanddelen gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk, kan volgens het Gerecht slechts worden geacht met dit andere merk overeen te stemmen, indien dit bestanddeel in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen, het dominerende bestanddeel is.

9. Bij het aangevraagde merk moest volgens het Gerecht de afbeelding van het met citroenen versierde ronde bord duidelijk als het dominerende bestanddeel worden aangemerkt. Dit bestanddeel heeft niets gemeen met het oudere merk. Derhalve was er geen gevaar van verwarring van de beide merken door het Spaanse relevante publiek. De visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de in de merken voorkomende begrippen „limoncello" respectievelijk „limonchelo" kon hieraan niet afdoen.

10. Omdat er geen gevaar van verwarring van de merken was, behoefde het onderscheidend vermogen van het oudere merk niet nader te worden onderzocht.

IV — Hogere voorziening

11. Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert het BHIM twee middelen aan.

12. Het eerste middel houdt in dat het Gerecht van eerste aanleg artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 onjuist heeft uitgelegd en toegepast, door op grond van een uitsluitend visuele beoordeling van het aangevraagde merk verwarringsgevaar af te wijzen.

13. Het tweede middel betreft een kennelijke innerlijke tegenspraak en een kennelijk gebrek aan logische samenhang. Deze klacht heeft betrekking op een tekstfragment in de Italiaanse taalversie van het arrest, dat wegens een vertaalfout een innerlijk tegenstrijdige formulering bevatte. Nadat bij een beschikking van 26 januari 2006 krachtens artikel 84 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht de „kennelijke onjuistheid" van het arrest op dit punt was hersteld, heeft het Bureau, op verzoek van het Hof van Justitie, het tweede middel van de hogere voorziening ingetrokken.

14. Het BHIM concludeert:

1. het bestreden arrest te vernietigen;

2. Shaker di L. Laudato & C. Sas te verwijzen in de kosten.

15. Shaker brengt hiertegen in dat de beoordeling van de feiten behoort tot de exclusieve bevoegdheid van het Gerecht, dat de feiten in casu juist heeft beoordeeld. Shaker concludeert derhalve tot:

1. afwijzing van de hogere voorziening;

2. verwijzing van rekwirant in de kosten.

V — Beoordeling

16. Het Bureau voert verschillende bezwaren aan tegen het bestreden arrest. De kritiek op de vergelijking van de twee merken door het Gerecht komt mij echter beslissend voor.

17. Uit de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 blijkt, dat de afweging van het verwarringsgevaar „afhangt van vele factoren, met name van de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten". Het verwarringsgevaar dient derhalve globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle omstandigheden van het concrete geval. [5]

18. Het Gerecht heeft de noodzaak van een globale beoordeling van beide merken erkend in punt 49 van het bestreden arrest. In punt 50 heeft het echter overwogen:

„Daarom kan een samengesteld merk, waarvan een van de bestanddelen gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk, slechts worden geacht overeen te stemmen met dit andere merk, indien dit bestanddeel het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen."

19. Het Gerecht heeft deze premisse in het arrest Matratzen [6] geformuleerd en vervol-

5 — Arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22).

6 — Arrest van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 33).

gens in een aanzienlijke reeks arresten toegepast. [7] De premisse roept echter de vraag op hoe te handelen wanneer een merk geen dominerend bestanddeel heeft of indien meerdere bestanddelen kenmerkend zijn.

20. Het Gerecht heeft zijn premisse derhalve reeds in het arrest Matratzen gerelativeerd. Zij houdt niet in, dat slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in aanmerking moet worden genomen en met een ander merk vergeleken. Integendeel, bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht. Dit sluit echter niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk bij het relevante publiek wordt opgeroepen, in bepaalde omstandigheden door één of meer van de bestanddelen ervan kan worden gedomineerd. [8]

21. Het Hof heeft zijn afwijzing van de hogere voorziening tegen het arrest Matratzen overigens op deze relativerende uitlatingen van het Gerecht gebaseerd. [9] De premisse dat alleen sprake is van overeenstemmende merken als er overeenstemming is met het dominerende bestanddeel, heeft derhalve slechts betrekking op een bepaalde groep gevallen. [10] Deze groep wordt door de definitie van dominerend bestanddeel van een merk in punt 50 van het bestreden arrest gepreciseerd. Dit dominerende bestanddeel moet „op zichzelf het beeld van het merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, [kunnen] domineren, zodat alle andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen". Enkel wanneer *alle* andere bestanddelen van het merk verwaarloosbaar zijn, is uitsluitend het dominerende bestanddeel beslissend bij de overeenstemmingstoets.

22. Indien de basispremisse aldus wordt beperkt tot de gevallen waarin samengestelde

7 — Arresten van 8 maart 2005, Leder & Schuh/BHIM — Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK) (T-32/03, Jurispr. blz. II-1, punt 39); 4 mei 2005, Chum/BHIM — Star TV (STAR TV) (T-359/02, Jurispr. blz. II-1515, punt 44); 11 mei 2005, CM Capital Markets/BHIM — Caja de Ahorros de Murcia (CM) (T-390/03, Jurispr. blz. II-1699, punt 46); Grupo Sada/BHIM (GRUPO SADA) (T-31/03, Jurispr. blz. II-1667, punt 49); 25 mei 2005, Creative Technology/BHIM — Vila Ortiz (PC WORKS) (T-352/02, Jurispr. blz. II-1745, punt 34); 7 juli 2005, Miles International/BHIM (BIKER MILES) (T-385/03, Jurispr. blz. II-2665, punt 39); 13 juli 2005, Murúa Entrena/BHIM — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena) (T-40/03, Jurispr. blz. II-2831, punt 52); 24 november 2005, GfK/BHIM — BUS (Online Bus) (T-135/04, Jurispr. blz. II-4865, punt 59); Simonds Farsons Cisk/BHIM — Spa Monopole (KINJI by SPA) (T-3/04, Jurispr. blz. II-4837, punt 46); 21 februari 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/BHIM — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (T-214/04, Jurispr. blz. II-239, punt 39); 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Jurispr. blz. II-445, punt 94); 15 maart 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/BHIM — Ferrero (FERRÓ) (T-35/04, Jurispr. blz. II-785, punt 48), en 13 juni 2006, Inex/BHIM — Wiseman (Kuhhaut) (T-153/03, Jurispr. blz. II-1677, punt 27).

8 — Arrest Matratzen (aangehaald in voetnoot 6, punt 34). Zie ook arrest van 16 maart 2005, L'Oréal/BHIM — Revlon (FLEXI AIR) (T-112/03, Jurispr. blz. II-949, punt 79).

9 — Beschikking van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM (MATRATZEN) C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657, punt 32).

10 — Zo ook advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie van 9 juni 2005, Medion (C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 33).

merken uitsluitend worden gekenmerkt door een dominerend bestanddeel dat alle andere bestanddelen, verdringt, dan is zij niet strijdig met het latere arrest van het Hof in de zaak Medion. [11] In dit arrest heeft het Hof verwarringsgevaar aangenomen op grond van een bestanddeel dat niet dominerend was.

23. Aan dit arrest lag de combinatie ten grondslag van een ouder merk (LIFE) met een producentennaam (THOMSON LIFE), waarbij de producentennaam als dominerend bestanddeel van het samengestelde merk werd aangemerkt. In een dergelijk geval bestaat met name wanneer de naam van de producent algemeen bekend is, het gevaar dat het publiek aan de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, dezelfde herkomst toekent als aan de waren waarop het samengestelde merk betrekking heeft. [12] Het in het arrest Medion voor mogelijk gehouden verwarringsgevaar vloeide derhalve voort uit de waarneming — naast het dominerende bestanddeel — van een ander bestanddeel dat gelijk was aan het oudere merk. Voor de totaalindruk van het merk was dit tweede bestanddeel dus geenszins verwaarloosbaar. In deze situatie zou de in punt 50 van het bestreden arrest genoemde premisse derhalve niet toepasselijk zijn.

24. In casu is derhalve beslissend of het Gerecht op de grondslag van zijn eigen definitie daadwerkelijk de aanwezigheid heeft vastgesteld van een dominerend bestanddeel waarnaast alle andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn. Een dergelijke vaststelling heeft het Gerecht echter niet gedaan.

25. Integendeel, het Gerecht beschrijft het bord in punt 57 van het bestreden arrest als overheersend ten opzichte van de andere bestanddelen, en stelt in punt 58 vast dat het bord op het onderste tweederde deel van het aangevraagde merk is geplaatst en het grootste gedeelte daarvan beslaat, terwijl de term „limoncello" slechts een groot gedeelte van het bovenste derde gedeelte beslaat. Bij de daaropvolgende vergelijking van de verschillende overige bestanddelen van het aangevraagde merk, in de punten 60 e.v. van het bestreden arrest, beperkt het Gerecht zich tot afwijzing van een dominerende positie daarvan. Al deze toetsingsstappen leiden evenwel niet tot de conclusie, dat het bord het aangevraagde merk in die zin domineert dat alle overige bestanddelen als verwaarloosbaar moeten worden aangemerkt.

26. Bijgevolg bevat het aangemelde merk volgens de vaststellingen van het Gerecht geen bestanddeel dat conform de door het Gerecht ontwikkelde methode rechtvaardigt om de vergelijking van de twee merken voor de beoordeling van het verwarringsgevaar te beperken tot dit bestanddeel. Voor beide

11 — Arrest van 6 oktober 2005, Medion (C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punten 32 e.v.).

12 — Arrest Medion (aangehaald in voetnoot 11, punten 31 en 34).

merken had het verwarringsgevaar dus integendeel globaal moeten worden beoordeeld. Het Gerecht heeft dit niet gedaan en heeft derhalve het recht verkeerd toegepast, zodat het arrest moet worden vernietigd.

VI — Gevolgen van de vernietiging van het bestreden arrest

27. Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening verwijzen naar het Gerecht.

28. Indien het Hof op de onderhavige zaak zou willen beslissen, dan zou het los van het bestreden arrest, dat daartoe als basis kan dienen, zelf tot een beoordeling van de feiten moeten overgaan, namelijk een vergelijking van beide merken. De beoordeling van de feiten staat echter aan het Gerecht. Bovendien hebben partijen over deze feitelijke vragen geen opmerkingen ingediend bij het Hof. Het Hof zou zich hooguit kunnen baseren op hetgeen partijen in eerste aanleg schriftelijk naar voren hebben gebracht, maar het zou niet beschikken over de tijdens de mondelinge behandeling bij het Gerecht uitgewisselde argumenten. Derhalve ben ik van mening dat de onderhavige zaak niet in staat van wijzen is. Bijgevolg dient het Hof de zaak voor afdoening te verwijzen naar het Gerecht.

VII — Kosten

29. Indien het Hof de zaak verwijst naar het Gerecht, dan wordt overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de procesvoering geen beslissing over de kosten genomen, maar wordt deze beslissing aangehouden tot de einduitspraak.

30. Een andere beslissing over de kosten lijkt in beginsel enkel voor het tweede middel mogelijk. Het Bureau heeft dit middel ingetrokken, omdat het berustte op een fout in de vertaling van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg, welke fout eerst na instelling van de hogere voorziening is hersteld, bij beschikking van 26 januari 2006 krachtens artikel 84 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht. Het zou derhalve de vraag kunnen zijn of een van de partijen rechtens in de kosten van dit middel zou kunnen worden verwezen. In casu is dit middel echter van zo geringe betekenis, dat hiermee niet afzonderlijk rekening hoeft te worden gehouden bij de kostenveroordeling.

VIII — Conclusie

31. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging, te beslissen als volgt:

1) Het arrest van het Gerecht van 15 juni 2005, Shaker di L. Laudato & C. Sas/ Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (T-7/04, Jurispr. blz. II-2305) wordt vernietigd.

2) De zaak wordt verwezen naar het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen ter afdoening.

3) De beslissing over de kosten wordt aangehouden.