ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

12 juni 2007 *

In zaak C-334/05 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 9 september 2005,

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door O. Montalto en P. Bullock als gemachtigden,

rekwirant,

andere partijen in de procedure:

Shaker di L. Laudato & C. Sas, gevestigd te Vietri sul Mare (Italië), vertegenwoordigd door F. Sciaudone, avvocato,

verzoekster in eerste aanleg,

* Procestaal: Italiaans.

Limiñana y Botella SL, gevestigd te Monforte del Cid (Spanje),

partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Derde kamer),

samengesteld als volgt: A. Rosas, kamerpresident, J. Klučka (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus en A. Ó Caoimh, rechters,

advocaat-generaal: J. Kokott,
griffier: B. Fülöp, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 24 januari 2007,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 8 maart 2007,

het navolgende

Arrest

1 De hogere voorziening van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) strekt tot vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 15 juni 2005, Shaker/BHIM — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker)

(T-7/04, Jurispr. blz. II-2305; hierna: „bestreden arrest"), waarmee het Gerecht het beroep van Shaker di L. Laudato & C. Sas (hierna „Shaker") heeft toegewezen en heeft vernietigd de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 24 oktober 2003 (hierna: „litigieuze beslissing"), waarbij het BHIM heeft geweigerd het gemeenschapsbeeldmerk met de woordelementen „Limoncello della Costiera Amalfitana" en „shaker" van deze onderneming in te schrijven.

Toepasselijke bepalingen

2 De zevende overweging van de considerans van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), luidt als volgt:

„[...] de door het Gemeenschapsmerk verleende bescherming [heeft] met name ten doel [...] de herkomstaanduidende functie van het merk te waarborgen, en [is] absoluut [...] wanneer het merk en het teken en de waren of diensten gelijk zijn; [...] de bescherming [...] geldt [ook] in geval van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de waren of diensten; [...] het begrip overeenstemming [dient] in samenhang met het gevaar voor verwarring [...] te worden uitgelegd; [...] het gevaar voor 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".

3 Artikel 8, lid 1, sub b, van bedoelde verordening bepaalt:

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

[...]

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."

Voorgeschiedenis van het geding

4 Op 20 oktober 1999 heeft Shaker bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het volgende beeldmerk:



5 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").

6 Na tussenkomst door het BHIM heeft Shaker haar aanvraag met betrekking tot de waren van klasse 33, „Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)", beperkt tot citroenlikeuren afkomstig uit de Costiera Amalfitana.

7 Op 1 juni 2000 heeft Limiñana y Botella SL krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld. Ter ondersteuning van deze oppositie werd aangevoerd dat er gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond tussen enerzijds het aangevraagde merk voor zover het dient 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 (Spaanse octrooi- en merkenbureau) en dat „LIMONCHELO" luidt.

8 Bij beslissing van 9 september 2002 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie toegewezen en de aangevraagde inschrijving van het merk geweigerd.

9 Met de litigieuze beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM de merkaanvraag van Shaker afgewezen. Zakelijk weergegeven heeft deze kamer overwogen dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk het woord „Limoncello" was en dat dit merk en het oudere merk visueel en fonetisch zeer dicht bij elkaar lagen, zodat er gevaar voor verwarring bestond.

Beroep voor het Gerecht en het bestreden arrest

10 Op 7 januari 2004 heeft Shaker bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Tot staving van haar beroep voerde zij in de eerste plaats schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aan, in de tweede plaats misbruik van bevoegdheid en in de derde plaats schending van de motiveringsplicht.

11 Aangaande het eerste middel heeft het Gerecht, na te hebben vastgesteld dat de betrokken waren dezelfde waren, in de punten 53 en 54 van het bestreden arrest ten aanzien van de betrokken tekens overwogen:

„53 [d]at de kamer van beroep moet onderzoeken, welk bestanddeel van het aangevraagde merk door de visuele, fonetische of begripsmatige kenmerken ervan op zichzelf een indruk van dit merk kan oproepen die bij het relevante publiek in herinnering blijft, zodat de andere bestanddelen in dit opzicht verwaarloosbaar zijn. [...]

54 Indien het aangevraagde merk evenwel een samengesteld merk van visuele aard is, moeten de beoordeling van de door dit merk opgeroepen totaalindruk alsmede de vaststelling, of een bestanddeel ervan dominerend is, gebeuren op basis van een visuele analyse. In een dergelijk geval dient dus alleen voor zover een eventueel dominerend bestanddeel niet-visuele semantische aspecten bevat, dit bestanddeel te worden vergeleken met het oudere merk met inaanmerkingneming van deze andere semantische aspecten, zoals bijvoorbeeld relevante fonetische aspecten of abstracte concepten."

12 In de lijn van deze redenering heeft het Gerecht in punt 59 van het bestreden arrest overwogen dat de afbeelding van het met citroenen versierde ronde bord duidelijk als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk moest worden beschouwd. Het heeft vastgesteld dat de woordelementen van dit merk niet dominant waren op visueel vlak en geoordeeld dat het niet nodig was om de fonetische of begripsmatige kenmerken van die elementen te onderzoeken.

13 Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 65 van het bestreden arrest vastgesteld dat het bestanddeel dat het ronde bord afbeeldde niets gemeen had met het oudere merk, dat een zuiver woordmerk is.

14 Het Gerecht heeft in de punten 66 tot en met 69 van het bestreden arrest overwogen:

„66 Bijgevolg bestaat er geen gevaar voor verwarring van de betrokken merken. Het feit dat de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord de andere bestanddelen van het aangevraagde merk domineert, voorkomt elk gevaar [voor] verwarring op grond van visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming tussen de termen ‚limonchelo' en ‚limoncello', die deel uitmaken van de betrokken merken.

67 In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient er nog aan te worden herinnerd dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven [...]. Bijgevolg is het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, te weten het met citroenen versierde ronde bord, zeer belangrijk bij de analyse van de totaalindruk van het teken, aangezien de consument bij het bekijken van een etiket van een alcoholrijke drank op het dominerende bestanddeel van het teken let en dit onthoudt teneinde bij een latere aankoop die keuze te kunnen herhalen.

68 Aangezien het beeldelement bestaande uit het met citroenen versierde ronde bord het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is, is de beoordeling van de onderscheidende elementen van het oudere merk in casu van geen invloed voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. De sterkte van het onderscheidend vermogen van een ouder woordmerk kan de beoordeling van het verwarringsgevaar weliswaar beïnvloeden [...], maar dit criterium veronderstelt dat er minstens een zeker gevaar voor verwarring van het oudere merk met het aangevraagde merk bestaat. Uit de globale beoordeling van het gevaar [voor] verwarring van de betrokken merken blijkt evenwel dat de dominerende positie van een met citroenen versierd rond bord in het aangevraagde merk elk gevaar [voor] verwarring met het oudere merk uitsluit. Bijgevolg behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het onderscheidend vermogen van het oudere merk [...]

69 Gelet op deze overwegingen moet worden vastgesteld dat, ondanks de gelijkheid van de betrokken waren, de mate van overeenstemming van de betrokken merken onvoldoende groot is om te kunnen aannemen dat het relevante Spaanse publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Anders dan het BHIM in de [litigieuze] beslissing heeft geoordeeld, is er dus geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94."

15 Derhalve heeft het Gerecht het eerste middel toegewezen, geoordeeld dat de overige middelen niet hoefden te worden onderzocht en de litigieuze beslissing vernietigd. Het heeft voorts de litigieuze beslissing herzien in die zin dat het beroep van Shaker bij het BHIM gegrond was en bijgevolg de oppositie moest worden afgewezen.

Hogere voorziening

16 Tot staving van haar hogere voorziening heeft het BHIM twee middelen ingeroepen, maar het tweede heeft zij in de loop van de procedure voor het Hof ingetrokken na een rectificatie door het Gerecht bij beschikking van 12 juni 2006. Het tweede middel hoeft bijgevolg niet te worden onderzocht.

Argumenten van partijen

17 Het middel dat BHIM in het kader van zijn hogere voorziening heeft gehandhaafd is ontleend aan verkeerde uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

18 Volgens het BHIM heeft het Gerecht zijn oordeel dat elk gevaar voor verwarring is uitgesloten, enkel gebaseerd op de visuele perceptie van het aangevraagde merk, zonder fonetisch of begripsmatig onderzoek van alle bestanddelen van de betrokken merken. Dit is in strijd met het beginsel van globale beoordeling van het verwarringsgevaar, zoals dit onder meer volgt uit het arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191).

19 Daarenboven komt het BHIM op tegen de bepaling van het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de tekens in het bestreden arrest. Het Gerecht heeft uitsluitende en beslissende waarde toegekend aan de afbeelding van het met citroenen versierde ronde bord, zonder in aanmerking te nemen dat de andere bestanddelen enig onderscheidend vermogen kunnen hebben.

20 Het BHIM meent dat het Gerecht de daadwerkelijke invloed van de term „Limoncello" op de perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren heeft had moeten onderzoeken en rekening had moeten houden met het in casu relevante publiek. Bij alcoholhoudende dranken let de gemiddelde consument niet zozeer op de iconografische elementen die op het etiket worden weergegeven, maar veeleer op het woordbestanddeel, aangezien het een categorie waren betreft die doorgaans aan de naam van het product wordt herkend.

21 Door na te laten om de intrinsieke onderscheidende kenmerken van het oudere merk te beoordelen, heeft het Gerecht in het bestreden arrest de gang van zaken die tot de beoordeling van verwarringsgevaar moet leiden omgedraaid. Het Gerecht heeft zich beperkt tot een eenvoudig onderzoek van de tekens, zonder over te gaan tot een globale beoordeling.

22 Shaker meent daarentegen dat, in de eerste plaats, de hogere voorziening is gebaseerd op verkeerde lezing van het arrest SABEL, reeds aangehaald. Verordening nr. 40/94 voorziet niet in een onderzoek van elk van de visuele, fonetische en begripsmatige bestanddelen van de betrokken merken.

23 Bovendien is irrelevant het arrest van het Gerecht van 15 februari 2005, Cervecería Modelo/BHIM — Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO) (T-169/02, Jurispr. blz. II-505), dat door het BHIM is ingeroepen en waarin is geoordeeld, in punt 40, dat het feit dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk en het oudere merk fonetisch en begripsmatig gelijk zijn, de visuele verschillen die voortvloeien uit de bijzondere grafische kenmerken van het aangevraagde merk neutraliseert. Dit arrest heeft betrekking op twee beeldmerken, en de neutraliserende waarde van de fonetische en begripsmatige overeenstemming valt samen met het dominerende element van het auditieve en begripsmatige bestanddeel dat de twee merken gemeen hebben. Volgens Shaker heeft de zienswijze van het BHIM tot gevolg dat fonetische en begripsmatige overeenstemming het dominerende visuele element kan neutraliseren, waardoor het dominerende karakter geen nut meer heeft bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring.

24 In de tweede plaats voert Shaker aan dat het BHIM, door te beweren dat het Gerecht uitsluitende en beslissende waarde heeft toegekend aan de afbeelding van het met citroenen versierde ronde bord, het Hof in werkelijkheid vraagt om de beoordeling van de feiten door het Gerecht te toetsen, iets waartoe het Hof niet bevoegd is.

25 Het argument is bijgevolg niet-ontvankelijk en in elk geval ongegrond, daar het BHIM het Gerecht niet een onvolledige beoordeling van de feitelijke elementen kan verwijten, aangezien het BHIM zelf ook geen volledige beoordeling heeft gemaakt. Het onderzoek moet plaatsvinden in het licht van het arrest van het Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335), bevestigd bij beschikking van het Hof van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM (C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657), waaruit volgt dat het niet is uitgesloten dat de totaalindruk die een samengesteld merk in het geheugen van het relevante publiek achterlaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen van dat merk kan worden gedomineerd.

26 In de derde plaats zijn volgens Shaker de argumenten van het BHIM met betrekking tot het verzuim van het Gerecht om afdoende rekening te houden met de

gemiddelde consument en met het beginsel van onderlinge samenhang, niet-ontvankelijk daar zij ertoe strekken het Hof te verzoeken de door het Gerecht beoordeelde feiten opnieuw te beoordelen. Daarnaast voert Shaker aan dat de door het BHIM ingeroepen arresten van het Gerecht irrelevant zijn, omdat de omstandigheden waarin deze arresten zijn gewezen verschillen van die van de onderhavige zaak.

27 Op het punt van het relevante publiek heeft het Gerecht op goede gronden rekening gehouden met de Spaanse gemiddelde consument door hier bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring specifiek naar te verwijzen.

Beoordeling door het Hof

Ontvankelijkheid

28 Aangaande de door Shaker opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid zij eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 225, lid 1, EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie de hogere voorziening beperkt is tot rechtsvragen. Alleen het Gerecht is immers bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en de bewijsmiddelen te beoordelen. De vaststelling van die feiten en de beoordeling van die bewijselementen leveren dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening (zie in die zin onder meer arresten van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22; 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 35, en 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 40).

29 In het onderhavige geval ziet het door het BHIM aangevoerde middel op een rechtsvraag. Het strekt ertoe aan te tonen dat het Gerecht is uitgegaan van een verkeerde draagwijdte van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 voor zover het enkel een visuele analyse van de betrokken merken heeft verricht en die merken niet op hun fonetische en begripsmatige aspecten heeft onderzocht.

30 Bijgevolg is dit middel ontvankelijk.

Ten gronde

31 Ten aanzien van de gegrondheid van het middel inzake verkeerde uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zij eraan herinnerd dat volgens deze bepaling na oppositie door de houder van een ouder merk de inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd 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. Een dergelijk verwarringsgevaar omvat het gevaar voor associatie met het oudere merk.

32 De gemeenschapswetgever heeft op dit punt in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, verduidelijkt dat het gevaar voor verwarring 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 en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.

33 In dit verband volgt uit vaste rechtspraak dat van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 sprake is, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [zie in die zin, over de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17, en 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 26].

34 Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient bovendien globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie in die zin reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 22, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 18; arrest van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40; beschikking Matratzen Concord/BHIM, reeds aangehaald, punt 28; arrest Medion, reeds aangehaald, punt 27, en arrest van 23 maart 2006, Mühlens/BHIM, C-206/04 P, Jurispr. blz. I-2717, punt 18).

35 Eveneens volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan (zie in die zin reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 25, Medion, punt 28, en Mühlens/BHIM, punt 19, en reeds aangehaalde beschikking Matratzen Concord/BHIM, punt 29).

36 Hieraan moet worden toegevoegd dat, om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te beoordelen, de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan dient te worden bepaald, terwijl in voorkomend geval moet worden beoordeeld welk belang aan deze verschillende elementen moet worden toegekend gelet op de categorie betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht (zie arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 27).

37 In de onderhavige zaak heeft het Gerecht in punt 49 van het bestreden arrest de aandacht gevestigd op de rechtspraak zoals die in punt 35 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht en volgens welke de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden gebaseerd op de totaalindruk die de betrokken tekens achterlaten.

38 In punt 54 van het bestreden arrest heeft het Gerecht evenwel opgemerkt dat indien het aangevraagde merk een samengesteld merk van visuele aard is, de beoordeling van de door dit merk opgeroepen totaalindruk alsmede de vaststelling of een bestanddeel ervan dominerend is, moeten gebeuren op basis van een visuele analyse. Het heeft hieraan toegevoegd dat in een dergelijk geval alleen voor zover een eventueel dominerend bestanddeel niet-visuele semantische aspecten bevat, dit bestanddeel dient te worden vergeleken met het oudere merk met inaanmerkingneming van deze andere semantische aspecten, zoals relevante fonetische aspecten of abstracte concepten.

39 Op basis van deze overwegingen heeft het Gerecht, in het kader van het onderzoek van de betrokken tekens, eerst vastgesteld dat het aangevraagde merk een dominerend element had bestaande in de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord. In punten 62 tot en met 64 van het bestreden arrest heeft het daaruit vervolgens afgeleid dat de fonetische of begripsmatige kenmerken van de overige elementen van dat merk niet hoefden te worden onderzocht. In punt 66 van hetzelfde arrest heeft het ten slotte geconcludeerd dat het feit dat de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord de andere bestanddelen van het aangevraagde

merk domineerde, elk gevaar voor verwarring op grond van visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de termen limonchelo en limoncello, die deel uitmaken van de betrokken merken, belette.

40 Met deze benadering heeft het Gerecht geen globale beoordeling van het gevaar voor verwarring van de betrokken merken gemaakt.

41 Volgens de rechtspraak van het Hof moet immers bij het onderzoek of sprake is van gevaar voor verwarring, niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie in die zin beschikking Matratzen Concord/BHIM, reeds aangehaald, punt 32, en arrest Medion, reeds aangehaald, punt 29).

42 Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 21 van haar conclusie, kan alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld.

43 Bijgevolg heeft het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 verkeerd toegepast.

44 In die omstandigheden kan het BHIM op goede gronden stellen dat het bestreden arrest blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.

45 Uit het voorgaande volgt dat het bestreden arrest moet worden vernietigd.

46 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 voor afdoening verwijzen naar het Gerecht.

47 In casu dient de zaak naar het Gerecht te worden verwezen en moet de beslissing over de kosten worden aangehouden.

Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart:

1) Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 15 juni 2005, Shaker/BHIM — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04), wordt vernietigd.

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

3) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

ondertekeningen