

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

1 maart 2005\*

In zaak T-169/03,

**Sergio Rossi SpA**, gevestigd te San Mauro Pascoli, Forli-Cesena (Italië),  
vertegenwoordigd door A. Ruo, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM,  
intervenïente voor het Gerecht:

**Sissi Rossi Srl**, gevestigd te Castenaso di Villanova, Bologna (Italië), vertegenwoordigd door S. Vereá, M. Bosshard en K. Muraro, advocaten,

\* Procestaal: Italiaans.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 28 februari 2003 (zaak R 569/2002-1) inzake een oppositieprocedure tussen Calzaturificio Rossi SpA en Sissi Rossi Srl,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij en S. Papasavvas, rechters,

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien het op 12 mei 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 12 september 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 11 september 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 14 september 2004,

het navolgende

## Arrest

### De voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 1 juni 1998 heeft interveniënte bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerk-aanvraag 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.
- 2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken SISSI ROSSI.
- 3 De inschrijvingsaanvraag betreft waren van klasse 18 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. Zij zijn omschreven als volgt: „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren”.
- 4 Op 22 februari 1999 is de merkaanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 12/1999.

- 5 Op 21 mei 1999 heeft de vennootschap Calzaturificio Rossi SpA krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de waren „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers”.
- 6 De oppositie was gebaseerd op het woordmerk MISS ROSSI, dat op 11 november 1991 in Italië is ingeschreven (nr. 553 016), en op het internationale merk MISS ROSSI, dat op dezelfde datum is ingeschreven met werking in Frankrijk (nr. 577 643). Deze oudere merken hebben betrekking op de waar „schoeisel” van klasse 25 in de zin van de overeenkomst van Nice.
- 7 Op verzoek van interveniënte heeft de vennootschap Calzaturificio Rossi SpA bewijzen overgelegd betreffende het normale gebruik van de oudere merken gedurende de vijf jaren vóór de publicatie van de omstreden merkaanvraag.
- 8 Na de fusie door overneming van de vennootschap Calzaturificio Rossi SpA, vastgesteld bij notariële akte van 22 november 2000, is verzoekster, sindsdien bekend als Sergio Rossi SpA, houder van de oudere merken geworden.
- 9 Bij beslissing van 30 april 2002 heeft de oppositieafdeling de inschrijvingsaanvraag afgewezen voor alle waren waarvoor de oppositie was ingesteld. Zij heeft, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat verzoekster slechts voor de waar „damesschoeisel” het normale gebruik van de oudere merken had bewezen, en dat deze waar en de in de merkaanvraag opgegeven waren „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden, reiskoffers en koffers” soortgelijk waren. Bovendien stemmen de tekens volgens de oppositieafdeling in de ogen van de Franse consument overeen.

- 10 Op 28 juni 2002 heeft interveniënte bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 11 Bij beslissing van 28 februari 2003 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de oppositie afgewezen. De kamer van beroep heeft, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat de betrokken tekens in geringe mate overeenstemmen. Na een vergelijkend onderzoek van de distributiekkanalen en van de bestemming en de aard van de betrokken waren heeft zij bovendien geconcludeerd dat de verschillen tussen de waren veel groter zijn dan de enkele gemeenschappelijke kenmerken ervan. Zij heeft met name de stelling dat „damesschoeisel” en „damestassen” wegens de complementariteit ervan soortgelijke waren zijn, onderzocht en weerlegd. Volgens haar is er bijgevolg geen sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

### **De conclusies van partijen**

- 12 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
- vast te stellen dat er gevaar van verwarring van de betrokken merken bestaat, en de bestreden beslissing te vernietigen;
  
  - subsidiair, vast te stellen dat er tussen de betrokken merken „onverenigbaarheid” bestaat voor „damestassen” en „damesschoeisel”, en dat deze waren soortgelijk zijn;

- het BHIM te verwijzen in de kosten.
- 13 Bij brief van 12 februari 2004 heeft verzoekster gepreciseerd dat zij, primair, volledige vernietiging van de bestreden beslissing vordert, en, subsidiair, gedeeltelijke vernietiging daarvan voorzover in die beslissing wordt vastgesteld dat er geen gevaar van verwarring van de merken bestaat voor de waren „damestassen” en „damesschoeisel”.
- 14 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:
- het beroep te verwerpen;
  - verzoekster te verwijzen in de kosten.

## **In rechte**

### *De voor het eerst voor het Gerecht overlegde bewijsstukken*

- 15 Verzoekster heeft tot staving van haar stelling dat damesschoeisel en damestassen soortgelijke waren zijn, een aantal documenten overgelegd, waaronder persartikelen, reclamemateriaal en foto's die met name van het internet zijn gehaald en waarop damesschoeisel en damestassen zijn afgebeeld. Interveniente heeft uittreksels van websites overgelegd ter weerlegging van de door verzoekster aangevoerde argumenten en overgelegde bewijsstukken. Geen van deze documenten is in de loop van de administratieve procedure voor het BHIM overgelegd.

## Argumenten van partijen

- 16 Het BHIM stelt dat de bewijsstukken die verzoekster voor het eerst voor het Gerecht heeft overgelegd, niet-ontvankelijk zijn.
  
- 17 Verzoekster heeft ter terechtzitting gerepliceerd dat deze bewijsstukken moeten worden toegelaten, omdat de kamer van beroep haar recht om te worden gehoord heeft geschonden. De oppositieafdeling had immers geoordeeld dat de door de merken aangeduide waren soortgelijk waren. Zodra de kamer van beroep voornemens was, de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen op grond dat de betrokken waren niet soortgelijk waren, had zij verzoekster hiervan op de hoogte moeten brengen en haar in staat moeten stellen, een standpunt in te nemen en te oordelen of het nuttig was, aanvullende bewijsstukken over te leggen. Volgens verzoekster is deze schending, door de kamer van beroep, van haar recht om te worden gehoord een grond voor vernietiging van de bestreden beslissing. De met het verzoekschrift overgelegde bewijsstukken zijn dus in elk geval ontvankelijk.
  
- 18 Het BHIM noch verzoekster heeft een standpunt over de ontvankelijkheid van de door interveniënte overgelegde documenten ingenomen.

## Beoordeling door het Gerecht

- 19 Vooraf zij opgemerkt dat, voorzover de door verzoekster ter terechtzitting gemaakte opmerkingen aldus moeten worden begrepen dat zij zich voortaan beroept op schending van haar in artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 geformuleerde recht om te worden gehoord, dit middel niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

- 20 Artikel 48, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht bepaalt immers dat nieuwe middelen in de loop van het geding niet mogen worden voorgedragen, tenzij zij steunen op gegevens, hetzij rechtens of feitelijk, waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken.
- 21 Om te beginnen stelt het Gerecht vast dat verzoekster in haar verzoekschrift de kamer van beroep niet verwijt dat zij artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.
- 22 Voorts zij opgemerkt dat de omstandigheid dat verzoekster door de kamer van beroep niet ervan op de hoogte is gebracht dat deze voornemens was de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen op grond dat de door de merken aangeduide waren niet soortgelijk waren, reeds een feit was en aan verzoekster bekend was op het tijdstip waarop zij haar verzoekschrift ter griffie van het Gerecht heeft neergelegd; deze omstandigheid kan dus geen nieuw gegeven, rechtens of feitelijk, in de zin van artikel 48, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering opleveren.
- 23 Voorzover het argument betreffende schending, door de kamer van beroep, van verzoeksters recht om te worden gehoord, strekt tot onderbouwing van de stelling dat de door verzoekster overgelegde bewijsmiddelen ontvankelijk zijn, mist het zijn doel.
- 24 In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het krachtens artikel 63 van verordening nr. 40/94 bij het Gerecht ingestelde beroep is gericht op toetsing van de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM [arresten Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 49; 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (Grille van voertuig), T-128/01, Jurispr. blz. II-701, punt 18, en 13 juli 2004, Samar/BHIM — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Jurispr. blz. II-2939, punt 13].



- 25 Feiten die voor het Gerecht worden aangevoerd zonder voordien voor de instanties van het BHIM te zijn aangedragen, kunnen de wettigheid van een dergelijke beslissing evenwel slechts aantasten indien het BHIM ze ambtshalve in aanmerking had moeten nemen (arresten *ECOPY*, reeds aangehaald, punt 46, en *GAS STATION*, reeds aangehaald, punt 13). Uit artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94, dat bepaalt dat in procedures inzake relatieve weigeringsgronden het onderzoek van het BHIM beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering, vloeit voort dat het BHIM niet verplicht is, de feiten die door partijen niet naar voren werden gebracht, ambtshalve in aanmerking te nemen. Dergelijke feiten kunnen de wettigheid van een beslissing van de kamer van beroep bijgevolg niet aantasten (arrest *GAS STATION*, reeds aangehaald, punt 13).
- 26 Indien verzoekster van mening is dat de kamer van beroep haar in strijd met artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 de mogelijkheid heeft ontnomen, de betrokken bewijsmiddelen tijdig over te leggen in de administratieve procedure, had zij dat middel ter onderbouwing van haar vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing moeten aanvoeren. Dat de kamer van beroep verzoeksters recht om te worden gehoord heeft geschonden, kan daarentegen voor het Gerecht geen reden zijn om feiten en bewijsstukken te beoordelen die niet voordien voor de instanties van het BHIM zijn aangevoerd, tenzij het BHIM deze ambtshalve in aanmerking moest nemen.
- 27 De in de punten 24 en 25 hierboven geformuleerde overwegingen gelden mutatis mutandis voor de door interveniënte overgelegde documenten. Aangezien deze niet voor de instanties van het BHIM zijn overgelegd, kunnen ze de wettigheid van de bestreden beslissing aantasten noch a posteriori rechtvaardigen.
- 28 Bijgevolg worden de bewijsstukken die verzoekster en interveniënte als bijlage bij hun memories hebben overgelegd, buiten beschouwing gelaten.

*De verwijzing naar het volledige dossier van het BHIM*

- 29 Zowel verzoekster als interveniënte verwijst in haar memorie naar alle middelen en argumenten die in de loop van de administratieve procedure zijn aangevoerd.
- 30 Ingevolge artikel 21 van het Statuut van het Hof van Justitie en artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering moet het verzoekschrift een summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen bevatten. Volgens de rechtspraak moet deze uiteenzetting zo duidelijk en nauwkeurig zijn dat de verwerende partij haar verweer kan voorbereiden en het Gerecht op het beroep kan beslissen, in voorkomend geval, zonder daarvoor verdere informatie nodig te hebben. Het Gerecht heeft overigens geoordeeld dat, ofschoon het verzoekschrift kan worden gestaafd door verwijzingen naar uittreksels uit bijgevoegde stukken, een algemene verwijzing naar andere geschriften, ook al zijn die bij het verzoekschrift gevoegd, geen alternatief kan zijn voor de vermelding van de essentiële elementen in het verzoekschrift, en dat het niet de taak van het Gerecht is om in de plaats van de partijen in de bijlagen de relevante elementen te gaan zoeken [zie arrest Gerecht van 21 maart 2002, Joynson/Commissie, T-231/99, Jurispr. blz. II-2085 (bevestigd bij beschikking Hof van 10 december 2003, Joynson/Commissie, C-204/02 P, Jurispr. blz. I-14763), punt 154, en beschikking Gerecht van 29 november 1993, Koelman/Commissie, T-56/92, Jurispr. blz. II-1267, punten 21 en 23, en de aldaar aangehaalde rechtspraak]. Ingevolge artikel 46 van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 135, lid 1, tweede alinea, van dit reglement van toepassing is op intellectuele-eigendomsrechten, geldt deze rechtspraak ook voor de memorie van antwoord van de andere partij in een oppositieprocedure voor de kamer van beroep, die voor het Gerecht tussenkomt [arrest Gerecht van 13 juli 2004, AVEX/BHIM — Ahlers (a), T-115/02, Jurispr. blz. II-2907, punt 11].
- 31 Derhalve zijn het verzoekschrift en de memorie van antwoord, voorzover daarin wordt verwezen naar de door verzoekster respectievelijk interveniënte voor het BHIM overgelegde geschriften, niet-ontvankelijk aangezien de daarin geformuleerde algemene verwijzing niet kan worden gerelateerd aan de in het verzoekschrift respectievelijk de memorie van antwoord ontwikkelde middelen en argumenten.

*De vordering strekkende, primair, tot volledige vernietiging van de bestreden beslissing en, subsidiair, tot gedeeltelijke vernietiging daarvan*

## Argumenten van partijen

- 32 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster een enkel middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

### — Het doelpubliek

- 33 Verzoekster en het BHIM stellen dat de gemiddelde consument van de betrokken waren de Franse en de Italiaanse vrouwelijke consument is. Interveniente is daarentegen van mening dat het voor de vergelijking van de merken relevante grondgebied alleen Frankrijk is.

### — De soortgelijkheid van de waren

- 34 Verzoekster is van mening dat de door de oudere merken beschermde waren zoals „damesschoeisel” en de in de merkaanvraag opgegeven waren zoals „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers” en vooral „damestassen” soortgelijk zijn.

- 35 Zij benadrukt dat zowel schoeisel als handtassen bij dameskledij een esthetische en decoratieve functie vervullen. „Damesschoeisel” en „damestassen” hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze vaak uit dezelfde grondstof worden vervaardigd. Bovendien hebben deze waren dezelfde eindconsumenten en worden ze via dezelfde distributiekanaal verkocht. In de ogen van de Franse en de Italiaanse vrouwelijke consumenten vormen tas en schoeisel een geheel. Verzoekster leidt hieruit af dat deze waren in die mate complementair zijn dat ze als soortgelijk moeten worden beschouwd. Ter terechtzitting heeft zij gepreciseerd dat ook het BHIM dat standpunt heeft ingenomen in zijn richtsnoeren van 10 mei 2004 betreffende de oppositieprocedure.
- 36 Het BHIM schaart zich achter de analyse van de kamer van beroep dat „damesschoeisel” en de waren „leder en kunstleder; dierenhuiden; reiskoffers en koffers” geen soortgelijke waren zijn.
- 37 Het BHIM merkt evenwel op dat volgens de beslissingspraktijk van de oppositieafdelingen „kledingstukken” en „schoeisel” enerzijds en „uit leder en kunstleder vervaardigde producten en tassen”, inzonderheid „handtassen”, anderzijds als complementaire waren worden beschouwd. Ter illustratie verwijst het BHIM naar de beslissingen van de oppositieafdeling nr. 1440/2000 van 30 juni 2000 (Local Boy’z/WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft) en nr. 2008/2000 van 9 augustus 2000 (T. J. Hughes/TJ Investments). In deel 2, hoofdstuk 2, punt 2.6.2 van de in punt 35 hierboven genoemde richtsnoeren betreffende de oppositieprocedure wordt met name gepreciseerd dat „handtassen”, „schoeisel” en „kledingstukken” in de ogen van de consumenten complementaire waren zijn. In antwoord op een vraag die het Gerecht ter terechtzitting heeft gesteld, heeft het BHIM daaraan toegevoegd dat de bevoegde nationale merkenrechtelijke autoriteiten tijdens de consultatieronde die aan de vaststelling door het BHIM van deze richtsnoeren is voorafgegaan, geen onverdeelde kritiek op dit punt hebben geuit, want indien dit het geval was geweest, zou het BHIM het bekritiseerde punt niet hebben gehandhaafd.
- 38 Interveniente stelt dat de waren waarop de betrokken merken betrekking hebben, niet soortgelijk zijn. Om te beginnen heeft verzoekster geen enkel argument aangevoerd ter weerlegging van de conclusie van de kamer van beroep dat

„damesschoeisel” en de in de merkaanvraag opgegeven andere waren dan „damestassen” niet soortgelijk zijn. Verder volstaat het feit alleen dat de consument wenst dat zijn schoeisel en zijn tas bij elkaar passen, niet om deze waren als soortgelijk te beschouwen.

— De overeenstemming van de tekens

- 39 Verzoekster stelt dat de tekens „in aanzienlijke en niet in geringe mate” overeenstemmen. Ter terechtzitting heeft zij benadrukt dat het feit dat „Rossi” een vaak voorkomende naam is, niet uitsluit dat deze onderscheidend vermogen heeft met betrekking tot de waren waarvoor het merk MISS ROSSI is ingeschreven.
- 40 Het BHIM volgt de conclusie van de kamer van beroep dat de tekens in geringe mate overeenstemmen.
- 41 Interveniente weerspreekt de conclusie van de kamer van beroep dat de tekens MISS ROSSI en SISSI ROSSI overeenstemmen. De oudere merken hebben geen groot onderscheidend vermogen. Aangezien verzoekster niet heeft betwist dat „Rossi” een erg vaak voorkomende familienaam is, moet het onderzoek van de tekens worden geconcentreerd op het eerste woord ervan („miss” en „Sissi”). Volgens interveniente verschillen de eerste woorden in voldoende mate om overeenstemming van de betrokken tekens niet uit te sluiten. Ze hebben bovendien een verschillende begripsmatige inhoud, wat voldoende is om ze van elkaar te onderscheiden [arresten Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 54, en 22 juni 2004, Ruiz-Picasso e.a./BHIM — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Jurispr. blz. II-1739, punt 56].

— Het verwarringsgevaar

- 42 Verzoekster stelt dat er een gevaar van associatie van de betrokken merken bestaat, dat te wijten is aan het feit dat het merk SISSI ROSSI specifiek voor damestassen wordt gebruikt, en dat verzoekster al actief is in deze sector.
- 43 Volgens het BHIM faalt dit argument.

Beoordeling door het Gerecht

- 44 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat, na oppositie door de houder van een ouder merk, 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 wordt beschermd.

— De omvang van het geschil

- 45 Om te beginnen zij opgemerkt dat uit het verzoekschrift, inzonderheid uit de eerste vordering, en uit het pleidooi van verzoekster blijkt dat volgens haar de waren waarop de oppositie is gebaseerd, en „damesschoeisel”, waarop de oudere merken betrekking hebben, soortgelijk zijn.

- 46 Vaststaat echter, zoals interveniënte terecht heeft opgemerkt, dat het in het verzoekschrift ontwikkelde betoog uitsluitend over „damestassen” en „damesschoeisel” gaat. Aangezien geen argumenten zijn aangevoerd ter weerlegging van de conclusie van de kamer van beroep dat „leder en kunstleder; dierenhuiden; reiskoffers en koffers” en „damesschoeisel” geen soortgelijke waren zijn, hoeft het Gerecht niet te onderzoeken of deze waren soortgelijk zijn. Bovendien kan de algemene verwijzing naar de opmerkingen die verzoekster in het kader van de procedure voor het BHIM heeft ingediend, geen alternatief zijn voor de ontwikkeling van een betoog in het verzoekschrift (zie punt 31 hierboven). Ten slotte heeft verzoekster pas ter terechtzitting, en dus te laat, aangevoerd dat al deze waren via dezelfde distributiekanaalen worden verkocht en uit dezelfde grondstof worden vervaardigd.
- 47 De conclusie van de kamer van beroep dat overeenkomstig de artikelen 43, lid 2, laatste volzin, en 43, lid 3, van verordening nr. 40/94 de oudere merken moeten worden geacht alleen voor „damesschoeisel” te zijn ingeschreven, is niet ter discussie gesteld.
- 48 Uit het voorgaande volgt dat de primaire vordering, strekkende tot volledige vernietiging van de bestreden beslissing, moet worden afgewezen en dat alleen de subsidiaire vordering, strekkende tot gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissing, dient te worden onderzocht. Bijgevolg moet alleen worden nagegaan of „damestassen”, die tot de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven categorie „uit leder en kunstleder vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen” van klasse 18 behoren, en het door de oudere merken beschermde „damesschoeisel” van klasse 25 soortgelijke waren zijn.

— Het doelpubliek

- 49 Aangezien „damesschoeisel” en „damestassen” voor een vrouwelijk publiek bestemde gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het doelpubliek hoofdzakelijk uit vrouwelijke gemiddelde consumenten.
- 50 Daar de oudere merken in Frankrijk en in Italië beschermd zijn, bestaat het relevante publiek in beginsel uit de Franse en de Italiaanse consumenten.
- 51 Interveniente stelt echter dat in casu alleen Frankrijk het relevante grondgebied is.
- 52 Dienaangaande zij opgemerkt dat het Gerecht de vraag of het in casu relevante grondgebied ook Italië omvat, slechts dient te behandelen indien de Franse consument de betrokken waren anders waarneemt dan de Italiaanse consument. Het Gerecht stelt evenwel vast dat geen van de partijen in het geding een onderscheid heeft gemaakt tussen de wijze waarop het Franse publiek de waren waarneemt, en die waarop het Italiaanse publiek dezelfde waren waarneemt. Bijgevolg dient bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren te worden uitgegaan van de perceptie van deze consumenten, zonder dat een onderscheid behoeft te worden gemaakt. De overeenstemming van de tekens zal, zo nodig, uitgaande van de perceptie van de Franse en de Italiaanse consumenten worden onderzocht.

— De soortgelijkheid van de waren

- 5.3 Uit de bewoordingen van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 volgt dat verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling veronderstelt dat er sprake is van



dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Ook wanneer het aangevraagde teken gelijk is aan een merk met een bijzonder groot onderscheidend vermogen, moet bijgevolg nog altijd het bewijs worden geleverd dat de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten soortgelijk zijn (zie, mutatis mutandis, arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 22).

54 Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de betrokken waren kenmerken, waaronder de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan [zie, wat de toepassing van 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) betreft, arrest Canon, reeds aangehaald, punt 23, en, wat de toepassing van verordening nr. 40/94 betreft, arrest Gerecht van 4 november 2003, Díaz/BHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Jurispr. blz. II-4835, punt 32].

55 In casu zij allereerst opgemerkt dat met de omstandigheid dat de betrokken waren vaak uit dezelfde grondstof worden vervaardigd, te weten leder en kunstleder, rekening kan worden gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren. Gelet op de grote verscheidenheid van waren die uit leder of kunstleder kunnen worden gemaakt, vormt deze factor alleen evenwel geen voldoende bewijs dat de waren soortgelijk zijn.

56 Aangaande de eindconsumenten voor wie de betrokken waren bestemd zijn, zij gepreciseerd dat dit geen van de in punt 23 van het reeds aangehaalde arrest Canon uitdrukkelijk vermelde relevante factoren is, aangezien het Hof niet de „eindconsumenten”, doch de bestemming („Verwendungszweck”) van de waren als een dergelijke relevante factor heeft genoemd. In elk geval heeft de kamer van beroep in punt 36 van de bestreden beslissing terecht vastgesteld dat het referentiepubliek niet uit specialisten bestaat, doch uit alle potentiële Franse en Italiaanse vrouwelijke consumenten. In deze omstandigheden kan de identiteit van de eindconsumenten

van de waren geen relevante factor vormen bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren.

- 57 Wat de bestemming van de waren betreft, heeft de kamer van beroep op goede gronden opgemerkt dat deze verschilt, aangezien schoeisel dient als voetbekleding en tassen dienen om voorwerpen te dragen. Bijgevolg zijn de waren niet onderling vervangbaar en dus niet concurrerend.
- 58 Verzoeksters argument dat de in het vorige punt omschreven hoofdfunctie van de waren ondergeschikt is aan de esthetische functie ervan bij dameskledij, en dat damestassen en damesschoeisel luxegoederen zijn, kan het Gerecht niet overtuigen. Hoewel een aantal waren, met name uit de kleding- en modesector, zowel hun hoofdfunctie als een esthetische functie kunnen vervullen, is deze omstandigheid op zich niet voldoende om bij de consument de mening te vestigen dat deze waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Dit criterium is te algemeen om aan de hand daarvan te kunnen vaststellen dat de waren soortgelijk zijn. Verder zijn damesschoeisel en damestassen niet uitsluitend luxegoederen waarvan de decoratieve functie belangrijker is dan de hoofdfunctie ervan, die voor schoeisel nog steeds voetbekleding en voor tassen het dragen van voorwerpen is.
- 59 Bovendien betoogt verzoekster dat „damesschoeisel” en „damestassen” complementaire en dus soortgelijke waren zijn.
- 60 Volgens de definitie die het BHIM in punt 2.6.1 van deel 2, hoofdstuk 2, van de in punt 35 hierboven genoemde richtsnoeren betreffende de oppositieprocedure heeft gegeven, zijn waren complementair wanneer zij dermate onderling verbonden zijn

dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming.

61 In casu heeft verzoekster niet aangetoond dat tussen de betrokken waren een dergelijke functionele complementariteit bestaat. Zoals uit punt 2.6.2 van deel 2, hoofdstuk 2, van de in punt 35 hierboven genoemde richtsnoeren voortvloeit, lijkt het BHIM daarbij eerder te denken aan een esthetische — en dus subjectieve — complementariteit die ontstaat uit de gewoonten of de voorkeuren van de consumenten, die kunnen worden gestuurd door de marketinginspanningen van de fabrikanten, of zelfs gewoon uit modeverschijnselen.

62 Verzoekster heeft tijdens de procedure voor de instanties van het BHIM en voor het Gerecht niet aangetoond dat deze esthetische of subjectieve complementariteit het stadium van een echte esthetische „noodzaak” heeft bereikt, in die zin dat de consumenten het ongewoon of choquerend zouden vinden om een tas te dragen die niet geheel bij hun schoeisel past. Het Gerecht is allereerst van oordeel dat het streven naar een zekere esthetische harmonie in de kleding een gemeenschappelijk kenmerk van de gehele kleding- en modesector vormt, en een te algemene factor is om op zich de conclusie te rechtvaardigen dat de betrokken waren complementair en dus soortgelijk zijn. Verder herinnert het Gerecht eraan dat de door verzoekster voor het eerst voor het Gerecht aangevoerde feiten en bewijsmiddelen in casu geen afbreuk kunnen doen aan de wettigheid van de bestreden beslissing, zoals blijkt uit de punten 19 en volgende hierboven.

63 Bovendien is het niet voldoende dat de consumenten een bepaalde waar als een aanvulling op of een accessoire van een andere waar beschouwen, om bij hen de mening te vestigen dat deze producten dezelfde commerciële herkomst hebben. Daartoe is ook vereist dat de consumenten het normaal vinden dat deze waren

onder hetzelfde merk op de markt worden gebracht, hetgeen normaliter veronderstelt dat in veel gevallen deze waren dezelfde fabrikant respectievelijk distributeur hebben.

- 64 De kamer van beroep heeft niet onderzocht of de fabrikanten van damesschoeisel in de regel ook damestassen maken. Tijdens de procedure voor de instanties van het BHIM heeft verzoekster echter geen met bewijsstukken gestaafde feitelijke gegevens aangedragen die steun bieden voor de conclusie dat in de ogen van het relevante publiek de fabrikanten van schoeisel gewoonlijk ook tassen maken. Zij heeft alleen op algemene wijze verklaard dat de fabrikanten die deze waren op de markt brengen, dezelfde kunnen zijn. Bovendien wordt zowel in de richtsnoeren betreffende de oppositieprocedure als in de twee in punt 37 hierboven genoemde beslissingen erkend dat het vanouds geen gangbare praktijk is dat handtassen en schoeisel door dezelfde fabrikanten of door verbonden fabrikanten worden gedistribueerd. Deze factor kan dus het globale oordeel van de kamer van beroep betreffende het verwarringsgevaar niet ontkrachten.
- 65 Wat vervolgens de distributiekkanalen betreft, heeft de kamer van beroep terecht opgemerkt dat de betrokken waren soms, doch niet altijd en niet per se, in dezelfde winkels worden verkocht. Indien de betrokken waren in dit opzicht daadwerkelijk soortgelijk zouden zijn, weegt deze factor volgens haar niet zwaar genoeg om de verschillen tussen de waren buiten beschouwing te kunnen laten.
- 66 Verzoekster heeft niet aangetoond dat de betrokken waren doorgaans op dezelfde plaatsen worden verkocht, noch dat de consumenten per se verwachten dat zij in schoenenwinkels niet alleen schoenen, maar ook een groot aanbod aan damestassen aantreffen, en vice versa. Zij heeft evenmin aangetoond dat de consumenten doorgaans verwachten dat schoenenfabrikanten onder hetzelfde merk ook tassen op de markt brengen, en vice versa.

- 67 In deze omstandigheden dient te worden ingestemd met de conclusie van de kamer van beroep dat de verschillen tussen de waren groter zijn dan de punten van soortgelijkheid ervan.
- 68 Zoals blijkt uit de punten 55 en 65 hierboven, vertonen de waren echter ook een aantal gemeenschappelijke kenmerken, met name het feit dat ze soms in dezelfde verkooppunten te koop worden aangeboden. Bijgevolg zijn de tussen de betrokken waren vastgestelde verschillen niet dermate groot dat ze op zich de mogelijkheid van verwarringsgevaar uitsluiten, met name wanneer het aangevraagde teken gelijk is aan een ouder merk met een bijzonder groot onderscheidend vermogen (zie punt 53 hierboven).

— De overeenstemming van de tekens

- 69 Volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (zie arrest BASS, reeds aangehaald, punt 47, en de aldaar aangehaalde rechtspraak). In casu wordt bij de beoordeling uitgegaan van de perceptie van de Franse en de Italiaanse consumenten (zie de punten 49-52 hierboven).
- 70 Visueel is het tweede woord van de betrokken tekens, te weten het woord „Rossi”, hetzelfde. De eerste woorden („Sissi” en „miss”) hebben gemeenschappelijke elementen, te weten de drie letters „iss”. Het woord „Sissi” van het aangevraagde teken is daarentegen langer dan het woord „miss”, aangezien dit laatste woord slechts vier letters telt en het aangevraagde teken uit vijf letters bestaat. De beginletters „s” en „m” en de eindletters „i” en „s” verschillen visueel.

- 71 Fonetisch worden de twee betrokken tekens, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, gekenmerkt door de scherpe klank van de dubbele „s” en door de aanwezigheid van slechts één klinker, de „i”. De kamer van beroep heeft eveneens ter zake dienend opgemerkt dat de twee termen een verschillend aantal medeklinkers bevatten en dat in het Frans, anders dan in het Italiaans, de klemtoon op de laatste lettergreep valt.
- 72 Begripsmatig nemen de Franse en de Italiaanse consumenten het woord „Rossi” waar als een familienaam van Italiaanse oorsprong, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt. Tussen de partijen is ook in confesso dat het woord „Sissi” als de voornaam van een vrouw wordt herkend. Evenmin wordt betwist dat de relevante consumenten het Engelse woord „miss”, „juffrouw”, begrijpen. Verzoekster heeft evenwel terecht opgemerkt dat zowel het teken MISS ROSSI als het teken SISSI ROSSI doet denken aan een vrouw met „Rossi” als familienaam. Toch is er een begripsmatig verschil tussen het woord „miss” („juffrouw”) en een bepaalde voornaam zoals „Sissi”.
- 73 Aangezien de tekens bijgevolg enkele punten van overeenstemming vertonen, maar ook enkele punten van verschil, hangt de mate van de overeenstemming af van het antwoord op de vraag of het gemeenschappelijke element, te weten „Rossi”, het onderscheidend en dominerend bestanddeel ervan vormt.
- 74 Dienaangaande stelt het Gerecht allereerst vast dat het woord „Rossi” in de betrokken tekens een ondergeschikte plaats inneemt en geenszins op de voorgrond treedt.
- 75 Voorts heeft verzoekster niet gesteld dat het woord „Rossi” het dominerend bestanddeel van het teken is, maar zij heeft de kamer van beroep alleen verweten dat deze ten onrechte heeft geoordeeld dat de woorden „Sissi” en „miss” in de totaalindruk die de respectieve merken nalaten, de dominerende bestanddelen zijn.

76 Maar zelfs indien het woord „miss” in de oudere merken en het woord „Sissi” in het aangevraagde teken niet de dominerende bestanddelen van de tekens vormen, maar dezelfde invloed uitoefenen als het woord „Rossi”, volstaan de in de punten 70 tot en met 72 hierboven vastgestelde punten van verschil ter weerlegging van verzoeksters stelling dat de tekens in aanzienlijke mate overeenstemmen. De tekens stemmen hooguit in normale, zo niet in geringe, mate overeen.

— Het verwarringsgevaar

77 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het gevaar van verwarring omtrent de commerciële herkomst van de waren dient globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de indruk die de betrokken tekens en waren bij het relevante publiek nalaten en met inachtneming van alle factoren die het concrete geval kenmerken, inzonderheid met de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten die zij aanduiden [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 29-33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

78 Volgens diezelfde rechtspraak is het verwarringsgevaar groter naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk groter is (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18, en arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 20).

- 79 In casu staat vast dat het onderscheidend vermogen van de oudere merken niet groot is. Derhalve behoeft slechts te worden nagegaan of de punten van overeenstemming van de tekens volstaan om de punten van verschil tussen de betrokken waren te neutraliseren en bij het doelpubliek gevaar van verwarring te doen ontstaan.
- 80 Gelet op de in de punten 57 en volgende vastgestelde verschillen tussen de waren en op de in de punten 70 tot en met 72 genoemde punten van verschil tussen de tekens is het Gerecht van oordeel dat de consument de betrokken merken niet zal verwarren.
- 81 Verzoekster is echter van mening dat er gevaar van associatie bestaat, aangezien de consument kan denken dat de onder de betrokken merken verkochte waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
- 82 In dit verband staat allereerst vast dat verzoekster niet is opgekomen tegen de vaststelling van de kamer van beroep dat „Rossi” een erg vaak voorkomende familienaam is en in de ogen van niet alleen de Italiaanse, maar ook de Franse consumenten een typische Italiaanse familienaam is.
- 83 In de kleding- en modesector, waar het gebruik van een familienaam als teken een gangbare praktijk is, mag worden aangenomen dat een erg vaak voorkomende familienaam in de regel vaker in de handel opduikt dan een zeldzame naam. Daarom zal de consument niet denken dat alle houders van merken waarin de familienaam „Rossi” voorkomt, economisch verbonden zijn. Bijgevolg zal hij niet denken dat de ondernemingen die tassen onder het merk SISSI ROSSI op de markt brengen, dezelfde zijn als of economisch verbonden zijn met de ondernemingen die schoeisel onder het merk MISS ROSSI op de markt brengen.



84 Ten slotte is de omstandigheid dat verzoekster ook in de handtassensector actief is, geen relevante factor bij de beoordeling van het gevaar van verwarring van de oudere merken met het aangevraagde merk. De door de betrokken merken aangeduide waren moeten immers worden onderzocht zoals ze door deze merken worden beschermd. De oudere merken zijn echter niet ingeschreven voor „uit leder en kunstleder vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen”, doch uitsluitend voor „damesschoeisel”. Bijgevolg kan verzoekster zich niet beroepen op de oudere merken om haar handtassenlijn te beschermen.

85 Gelet op het voorgaande heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat er geen gevaar van verwarring van de betrokken merken bestaat. Het Gerecht hoeft geen uitspraak te doen op de vraag of het relevante grondgebied alleen Frankrijk is en of de betrokken vrouwelijke consumenten vooral letten op het merk. Aangezien verzoeksters enige middel ongegrond is, dient het beroep te worden verworpen.

## Kosten

86 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering moet de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen, voorzover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**
- 2) **Verzoekster wordt verwezen in de kosten.**

Pirrung

Meij

Papasavvas

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 1 maart 2005.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

J. Pirrung