

Zaak T-57/03

Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SAS tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag tot inschrijving van woordmerk HOOLIGAN als gemeenschapsmerk — Oudere woordmerken OLLY GAN — Feitelijke of juridische gegevens die niet voor BHIM zijn aangevoerd — Ontvankelijkheid — Verwarringsgevaar”

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 1 februari 2005 II - 291

Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Beroepsprocedure — Beroep bij gemeenschapsrechter — Rechtmatigheid van beslissing van kamer van beroep in oppositieprocedure — Betwisting door aanvoeren van nieuwe juridische gegevens — Voorwaarden voor toelaatbaarheid (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 74, lid 1)*

2. *Gemeenschapsmerk — Procedurevoorschriften — Oppositieprocedure — Onderzoek beperkt tot aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten — Bekendheid van ouder merk — Verplichting voor partijen om feiten en bewijsmiddelen ter staving aan te dragen — Intrinsiek onderscheidend vermogen van ouder merk — Ambtshalve onderzoek (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 74)*
3. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar van verwarring met ouder merk — Woordmerken „HOOLIGAN” en „OLLY GAN” (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)*

1. Uit artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk volgt dat, wanneer de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) uitspraak doet op een beroep tegen een beslissing waarmee een oppositieprocedure is beëindigd, zij haar beslissing alleen kan baseren op de relatieve weigeringsgronden die de betrokken partij heeft aangevoerd, en op de feiten en de bewijzen die de partijen in dat verband hebben aangedragen.

Aangezien de criteria voor de toepassing van een relatieve weigeringsgrond of van een andere bepaling die de partijen ter ondersteuning van hun vordering aanvoeren, uiteraard een juridisch gegeven vormen dat het Bureau moet onderzoeken, geldt hetzelfde wanneer een rechtskwestie moet worden onderzocht voor de beoordeling van de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en voor de toewijzing of de afwijzing van hun vordering, ook al hebben de partijen zich niet over deze kwestie uitgelaten en heeft het Bureau

daarop geen uitspraak gedaan. Wanneer het Bureau volgens de partijen bij de behandeling van hun vorderingen niet volgens de regels heeft gehandeld, bijvoorbeeld het beginsel van hoor en wederhoor heeft geschonden, is ook deze onregelmatigheid een van de juridische aspecten van de zaak.

Juridische gegevens die voor het Gerecht worden aangevoerd zonder voordien voor de instanties van het BHIM te zijn aangedragen, en die betrekking hebben op een rechtskwestie die niet diende te worden beslecht voor de correcte toepassing van verordening nr. 40/94 met betrekking tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en van de door hen ingestelde vordering, kunnen geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van een beslissing van de kamer van beroep inzake de toepassing van een relatieve weigeringsgrond, aangezien zij niet behoren tot het juridische kader van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep is gebracht. Bijgevolg zijn zij niet-ontvankelijk.

Wanneer daarentegen de correcte toepassing van verordening nr. 40/94 met betrekking tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en de door hen ingestelde vordering vereist dat een rechtsregel wordt toegepast of een rechtskwestie wordt beslecht, kan een juridisch gegeven in verband met deze rechtsregel of rechtskwestie voor het eerst voor het Gerecht worden aangevoerd.

Overeenkomstig het beginsel van „equality of arms” gelden voor de voor het Gerecht interveniërende partijen met betrekking tot de ontvankelijkheid dezelfde regels als voor de verzoekende partijen.

(cf. punten 21-23)

2. Hoewel volgens artikel 74 van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk het Bureau voor harmonisatie van de interne markt (merken, tekeningen en modellen) alle middelen inzake het door de bekendheid verkregen onderscheidend vermogen van een merk moet onderzoeken, geldt dit niet wanneer geen enkele partij zich beroept op de bekendheid van de oudere merken en bewijsstukken tot staving van deze bekendheid overlegt. Aangezien de bekendheid van een merk a priori zuiver hypothetisch is, staat het immers aan de partijen om hun vordering zo nauwkeurig te omschrijven dat het Bureau op alle aspecten van hun aanspraken uitspraak kan doen. Bovendien is de beoordeling van de bekendheid in de regel gebaseerd op feitelijke gegevens die

de partijen moeten verstrekken. Wanneer de opposant zich op de bekendheid van zijn merk wil beroepen, dient hij de feitelijke elementen aan te dragen en, in voorkomend geval, de bewijsmiddelen overleggen aan de hand waarvan het Bureau de juistheid van een dergelijke stelling kan nagaan.

Wat daarentegen het intrinsieke onderscheidend vermogen van een ouder merk betreft, moet het Bureau dat gegeven in de oppositieprocedure desnoods ambtshalve onderzoeken. Anders dan voor de bekendheid zijn voor de beoordeling van het intrinsieke onderscheidend vermogen immers geen door de partijen te verstrekken feitelijke gegevens vereist. Bovendien staat deze beoordeling los van de omstandigheid of de partijen middelen of argumenten ten bewijze van dat intrinsieke onderscheidend vermogen hebben aangevoerd, aangezien het Bureau zelf het bestaan ervan kan achterhalen en beoordelen bij het zien van het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd.

(cf. punten 30, 32)

3. Er bestaat geen gevaar dat de gemiddelde Franse en Portugese consument het woordteken HOOLIGAN, waarvan inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „kledingstukken en

hoofddeksels” van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, verwart met de woordmerken OLLY GAN, die vroeger zijn ingeschreven als internationaal merk dat onder meer uitwerking heeft in Portugal, en als nationaal merk in Frankrijk, voor onder meer kledingstukken van dezelfde klasse in de zin van deze Overeenkomst, aangezien de conflicterende tekens weliswaar fonetisch overeenstemmen, doch visueel en begripsmatig verschillen, en niet op

goede gronden kan worden gesteld dat de oudere merken een groot intrinsiek onderscheidend vermogen hebben, zodat het relevante publiek het aangevraagde merk niet zal gaan verwarren met de oudere merken, inzonderheid in de kledingsector.

(cf. punten 56, 62, 65, 67, 69)