

Zaak T-215/03

Sigla SA

tegen

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

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag van gemeenschapswoordmerk VIPS — Ouder nationaal woordmerk VIPS — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 74 van verordening (EG) nr. 40/94 — Lijdelijkheidsbeginsel — Rechten van verdediging”

Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 22 maart 2007 II - 719

Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van zelfde of overeenstemmend ouder bekend merk*

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)

2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van zelfde of overeenstemmend ouder bekend merk*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)
3. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van zelfde of overeenstemmend ouder bekend merk*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)
4. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van zelfde of overeenstemmend ouder bekend merk*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)
5. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van zelfde of overeenstemmend ouder bekend merk*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b, en art. 8, lid 5)
6. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van zelfde of overeenstemmend ouder bekend merk*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)
7. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van zelfde of overeenstemmend ouder bekend merk*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)
8. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van zelfde of overeenstemmend ouder bekend merk*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)

9. *Gemeenschapsmerk — Beroepsprocedure**(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 62, lid 1, en 74)*

1. Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, dat de bescherming van een vroeger ingeschreven bekend merk uitbreidt tot niet-soortgelijke waren of diensten, moet aldus worden uitgelegd dat het kan worden ingeroepen ter ondersteuning van zowel een oppositie die is gericht tegen een gemeenschapsmerkaanvraag die betrekking heeft op waren en diensten die niet gelijk of soortgelijk zijn aan die welke door het oudere merk worden aangeduid, als een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag die betrekking heeft op waren die gelijk of soortgelijk zijn als die van het oudere merk. Deze bepaling kan immers niet aldus worden uitgelegd dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt.

ingeschreven bekend merk uitbreidt tot niet-soortgelijke waren of diensten, biedt onder meer de houder van het oudere bekende merk de mogelijkheid zich te verzetten tegen de inschrijving van merken die afbreuk kunnen doen aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Dit risico kan zich voordoen wanneer met het oudere merk niet langer een onmiddellijke associatie kan worden opgeroepen met de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt. Dit risico betreft dus de „verwatering” van het oudere merk of het afbrokkelen, het „geleidelijk aan kleiner worden” van de identiteit en de invloed ervan bij het publiek. Het risico van verwatering lijkt in beginsel evenwel minder groot indien het oudere merk bestaat uit een term die een eigen betekenis heeft en daardoor, onafhankelijk van het erdoor gevormde oudere merk, ruim verspreid is en vaak wordt gebruikt. In een dergelijk geval is het minder waarschijnlijk dat het overnemen van de betrokken term door het aangevraagde merk tot verwatering van het oudere merk zal leiden.

(cf. punten 32-33)

2. Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, dat de bescherming van een vroeger

(cf. punten 37-38)

3. Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, dat de bescherming van een vroeger ingeschreven bekend merk uitbreidt tot niet-soortgelijke waren of diensten, biedt onder meer de houder van het oudere bekende merk de mogelijkheid zich te verzetten tegen de inschrijving van merken die afbreuk kunnen doen aan de reputatie van het oudere merk. Van die afbreuk is sprake wanneer de waren of diensten waarop het aangevraagde merk doelt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek kunnen appelleren dat de aantrekkingskracht van het oudere merk erdoor vermindert. Het risico daartoe kan met name bestaan wanneer deze waren of diensten een kenmerk of een eigenschap bezitten die mogelijkwerwijs een negatieve invloed op het imago van een bekend ouder merk uitoefenen doordat dit merk gelijk is aan of overeenstemt met het aangevraagde merk.

(cf. punt 39)

voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Het begrip ongerechtvaardigd voordeel dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk wordt getrokken, omvat de gevallen waarin duidelijk sprake is van exploitatie van en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om voordeel te trekken uit de reputatie ervan. Het betreft met andere woorden het risico dat het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld. Dit laatste type van risico moet worden onderscheiden van het verwarringsgevaar bedoeld in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. In de gevallen bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 ziet het betrokken publiek een samenhang, dat wil zeggen legt het een verband tussen de conflicterende merken, zonder ze evenwel met elkaar te verwarren. Derhalve vormt het bestaan van verwarringsgevaar geen voorwaarde voor toepassing van deze bepaling.

(cf. punten 40-41)

4. Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, dat de bescherming van een vroeger ingeschreven bekend merk uitbreidt tot niet-soortgelijke waren of diensten, biedt onder meer de houder van het oudere bekende merk de mogelijkheid zich te verzetten tegen de inschrijving van merken waarmee ongerechtvaardigd
5. Het verschil tussen het risico van ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, dat de bescherming van een vroeger ingeschreven bekend merk uitbreidt tot niet-

soortgelijke waren of diensten, en het gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening kan als volgt worden samengevat: er is sprake van verwarringsgevaar wanneer de relevante gebruiker kan worden aangetrokken door de waren of diensten die door het aangevraagde merk worden aangeduid, omdat hij meent dat het gaat om waren of diensten met dezelfde handelsoorsprong als die van het oudere merk dat gelijk is aan of overeenstemt met het aangevraagde merk. Het risico dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk is daarentegen aanwezig wanneer de gebruiker, zonder noodzakelijkerwijs de commerciële oorsprong van de betrokken waren of diensten te verwarren, door het aangevraagde merk zelf wordt aangetrokken en hij de door dit merk aangeduide waren of diensten zal kopen omdat zij van dit merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende oudere merk, zijn voorzien.

(cf. punt 42)

bekend merk, wordt ingeschreven. Deze bepaling beoogt met name de houder van een bekend ouder merk de gelegenheid te bieden, zich te verzetten tegen de inschrijving van merken die afbreuk kunnen doen aan of ongerechtvaardigd voordeel kunnen trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. In dit verband hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op het betrokken moment daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan aan zijn merk. Hij moet echter wel bewijzen overleggen waaruit *prima facie* kan worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is.

Het is mogelijk dat, met name in het geval van een oppositie die berust op een merk dat een uitzonderlijk grote reputatie heeft, de niet-hypothetische kans dat het aangevraagde merk in de toekomst afbreuk doet aan of ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het in oppositie aangevoerde merk zo voor de hand liggend is dat de opposant daartoe niet enig ander feitelijk gegeven hoeft aan te voeren of te bewijzen. Er mag evenwel niet van worden uitgegaan dat dit altijd het geval is.

(cf. punten 46, 48)

6. Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, dat de bescherming van een vroeger ingeschreven bekend merk uitbreidt tot niet-soortgelijke waren of diensten, heeft niet tot doel, te verhinderen dat elk merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een

7. Het bestaan van een verband tussen het aangevraagde merk en het oudere merk

is een wezenlijke voorwaarde voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, dat de bescherming van een vroeger ingeschreven bekend merk uitbreidt tot niet-soortgelijke waren of diensten. De in deze bepaling bedoelde inbreuken zijn, wanneer ze zich voordoen, immers het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het aangevraagde merk en het oudere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband legt tussen deze merken. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Dienaangaande geldt dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk zijn, des te gemakkelijker de afbreuk zal kunnen worden vastgesteld.

(cf. punt 47)

8. Het bestaan van een verband tussen de door het woordteken VIPS aangeduide diensten, waarvoor de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „computers en op band en schijf geregistreerde computerprogramma's”, „advisering op het gebied van commerciële zaken; diensten op het gebied van de verwerking van computergeregistreerde gegevens”, en „computerprogramma's voor hoteldiensten, restauratie (maaltijden) en café-restaurants”, respectievelijk behorend tot de klassen 9,

35 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en de diensten die worden aangeduid door het woordmerk VIPS dat eerder in Spanje is ingeschreven voor „met de levering van voedingsmiddelen en gebruiksklare dranken verband houdende diensten; zelfbedieningsrestaurants, kantines, bars, cafetaria's,” behorend tot klasse 42 van die overeenkomst, volstaat bij gebreke van andere relevante elementen op zich niet om prima facie te concluderen dat de kans dat het gebruik van dit teken afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of aan de reputatie van het oudere merk of er ongerechtvaardigd voordeel uit trekt in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, in de toekomst niet hypothetisch is.

In de eerste plaats is de term „VIPS” immers het meervoud in het Engels van VIP, welke term zowel internationaal als nationaal in ruime kring veelvuldig wordt gebruikt om beroemdheden aan te duiden, en lijkt het gevaar dat door het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk dan ook klein. Ditzelfde gevaar lijkt niet erg waarschijnlijk nu het aangevraagde merk doelt op diensten die voor een specifiek — en noodzakelijkerwijs beperkter — publiek bestemd zijn. Het verband dat beweerdelijk tussen de door de twee conflicterende merken aangeduide diensten bestaat, is in deze context niet relevant, aangezien voor de verwatering van de identiteit van een bekend merk niet bepalend is of de door dit merk aange-

duide waren en diensten soortgelijk zijn aan die welke door het aangevraagde merk worden aangeduid.

In de tweede plaats vertonen de door het aangevraagde merk aangeduide diensten geen kenmerk of bijzondere eigenschap op grond waarvan het waarschijnlijk kan worden geacht dat door het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk. In dit verband is het loutere bestaan van een verband tussen de door de conflicterende merken aangeduide diensten toereikend noch doorslaggevend. Het bestaan van een dergelijk verband vergroot weliswaar de kans dat het publiek, dat met het aangevraagde merk wordt geconfronteerd, eveneens aan het oudere merk denkt, maar deze omstandigheid volstaat op zich niet om de aantrekkingskracht van het oudere merk te verminderen. Dit laatste kan slechts het geval zijn indien komt vast te staan dat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten kenmerken of eigenschappen vertonen die potentieel de reputatie van het oudere merk aantasten.

Ten slotte kan het gevaar dat uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, zich slechts voordoen indien het relevante publiek, zonder de herkomst van de door de conflicterende merken aangeduide diensten te verwarren, door de software van de aanvrager bijzonder zou worden aangetrokken, enkel omdat deze wordt aangeduid door een merk dat

gelijk is aan het bekende oudere merk. Nu de houder van laatstgenoemd merk niet uiteenzet, welke bijzondere kenmerken hij voor zijn oudere merk claimt en hoe deze kenmerken de verhandeling van de door het aangevraagde merk aangeduide diensten zouden kunnen vergemakkelijken, kunnen de kenmerken die doorgaans met een bekend fastfoodmerk worden geassocieerd, als zodanig niet worden geacht een voordeel te kunnen opleveren voor diensten betreffende computerprogramma's, ook al zijn deze diensten voor hotels of restaurants bestemd.

(cf. punten 61-64, 67, 71-73)

9. Ingeval voor een kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) beroep is ingesteld tegen een beslissing waarmee een oppositie is toegewezen, dient deze kamer de oppositie opnieuw volledig ten gronde te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk.

Indien de kamer van beroep oordeelt dat een van de door de opposant in zijn oppositie aangevoerde en door de oppositieafdeling in haar beslissing aanvaarde relatieve weigeringsgronden niet kan worden aanvaard, impliceert dit volledige heronderzoek ten gronde van de

oppositie noodzakelijkerwijs dat de kamer van beroep, alvorens de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen, tevens moet onderzoeken of de oppositie eventueel kan worden toegewezen op basis van een andere relatieve weigeringsgrond die de opposant voor de opposi-

tieafdeling heeft ingeroepen, maar door deze laatste is afgewezen of niet is onderzocht.

(cf. punten 96-97)