

# Zaak T-346/04

**Sadas SA**

**tegen**

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

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord ARTHUR ET FELICIE — Ouder beeldmerk dat woordelement ‚Arthur‘ bevat — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 24 november 2005 . . . . . II - 4894

## Samenvatting van het arrest

1. *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 — Soortgelijkheid van betrokken waren of diensten — Beoordelingscriteria*  
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b, en 43, leden 2 en 3)

2. *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 voor verwarring met ouder merk — Woordmerk ARTHUR ET FELICIE en beeldmerk dat wordelement „Arthur” bevat*  
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)
3. *Gemeenschapsmerk — Beslissingen van Bureau — Rechtmatigheid — Onderzoek door gemeenschapsrechter — Criteria*  
(Verordening nr. 40/94 van de Raad)

1. Bij het onderzoek van een oppositie die de houder van een ouder merk krachtens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk heeft ingesteld, moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook het concurrerend of complementair karakter ervan.

ingeschreven, en niet op de waren waarvoor het merk daadwerkelijk wordt gebruikt, tenzij naar aanleiding van een in het kader van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 ingediend verzoek blijkt dat het oudere merk slechts wordt gebruikt voor een deel van de waren waarvoor het is ingeschreven. In dat geval wordt het oudere merk voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren ingeschreven te zijn.

(cf. punten 33-35)

Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd.

Bovendien moet de vergelijking van de waren betrekking hebben op de waren waarvoor de betrokken merken zijn

2. Bij de gemiddelde Franse consument bestaat gevaar voor verwarring van het woordteken ARTHUR ET FELICIE, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „kledingstukken, schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel); hoofddeksels, al deze waren voor kinderen en verkocht via postorder en in gespecialiseerde

kledingzaken die de waren uit de catalogus verkopen” van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, met het beeldmerk dat het wordelement „Arthur” bevat en dat eerder in Frankrijk werd ingeschreven voor „confectie- en maatkleding, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels” van dezelfde klasse, gelet op het feit dat de betrokken waren dezelfde zijn, dat de desbetreffende tekens in zekere mate overeenstemmen en dat het oudere merk althans door de bekendheid ervan op de markt een groot onderscheidend vermogen heeft.

(cf. punt 69)

3. De beslissingen die de kamers van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) krachtens verordening nr. 40/94 nemen betreffende de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, berusten op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, moet derhalve alleen op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere praktijk van de kamers van beroep.

(cf. punt 71)