

Zaak T-126/03

Reckitt Benckiser (España), SL

tegen

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

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Verwarringsgevaar — Bewijs van gebruik van ouder merk — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord ALADIN — Ouder nationaal woordmerk ALADDIN — Artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 43, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 14 juli 2005 II - 2864

Samenvatting van het arrest

- 1. Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van oppositie — Bewijs van gebruik van ouder merk — Doel van vereiste
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3)*

2. *Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van oppositie — Bewijs van gebruik van ouder merk — Gedeeltelijk gebruik — Invloed — Begrip „deel van waren of diensten” waarop inschrijving betrekking heeft*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3)
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 voor verwarring met ouder merk — Woordmerken ALADIN en ALADDIN*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

1. Het vereiste van normaal gebruik van het oudere merk in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk heeft tot doel, het gevaar van conflicten tussen twee merken te beperken door alleen de merken te beschermen die daadwerkelijk worden gebruikt, voorzover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond voor het niet-gebruiken bestaat. Daarentegen beoogt artikel 43, leden 2 en 3, niet, het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.

Dit vereiste beoogt dus niet zozeer, de omvang van de bescherming van het oudere merk precies af te bakenen met betrekking tot de concrete waren en diensten waarvoor dit merk op een bepaald ogenblik wordt gebruikt, maar meer in het algemeen zich ervan te vergewissen dat het oudere merk daad-

werkelijk werd gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het werd ingeschreven.

(cf. punten 42-43)

2. Artikel 43, lid 2, laatste zin, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren- of diensten-categorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, het bewijs van normaal gebruik van het merk voor „een deel van deze waren of diensten” in het kader van een oppositieprocedure alleen leidt tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Wanneer daarentegen een merk werd ingeschreven voor waren of diensten die zo nauwkeurig werden beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is

binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie.

Het begrip gedeeltelijk gebruik heeft immers als functie ervoor te zorgen dat merken die voor een bepaalde waren-categorie niet worden gebruikt, niet onbeschikbaar worden, maar het mag niet als gevolg hebben dat de houder van een ouder merk elke bescherming wordt ontzegd voor waren die weliswaar niet strikt gelijk zijn aan die waarvoor normaal gebruik is bewezen, maar daarvan niet wezenlijk verschillen en behoren tot eenzelfde groep die alleen op willekeurige wijze kan worden onderverdeeld. In dit verband is het voor de houder van een merk in de praktijk onmogelijk het bewijs van gebruik ervan te leveren voor alle denkbare varianten van de waren waarop de inschrijving betrekking heeft. Bijgevolg kan het begrip „deel van de waren of diensten” niet worden opgevat als alle mogelijke commerciële vormen van gelijksoortige waren of diensten, maar alleen als waren of diensten die voldoende van elkaar verschillen om logische categorieën of subcategorieën te kunnen vormen.

(cf. punten 44-46)

3. Voor de in Spanje gevestigde vakmensen uit de metaalbewerkingsindustrie bestaat er gevaar voor verwarring van het woordteken ALADIN, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „Preparaten voor het reinigen van afvoerbuizen voor de metaalbewerkingsindustrie, met uitzondering van hulpmiddelen voor textiel en andere hulpmiddelen” van klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice, met het woordmerk ALADDIN, dat eerder in Spanje werd ingeschreven voor „Polijsmiddelen voor metaal” van dezelfde klasse, aangezien de betrokken waren deels soortgelijk zijn, de conflicterende tekens in sterke mate overeenstemmen en het oudere merk een sterk onderscheidend vermogen heeft, zodat deze waren zelfs in de ogen van een publiek bestaande uit vakmensen die gespecialiseerd zijn in de metaalverwerkingsindustrie, verwant kunnen lijken in de zin dat zij tot eenzelfde waren-categorie behoren, en dus kunnen worden waargenomen als deel uitmakend van een algemeen assortiment van waren die een gemeenschappelijke commerciële herkomst hebben.

(cf. punten 81, 86-87, 92, 99-101)