

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

14 juli 2005 *

In zaak T-126/03,

Reckitt Benckiser (España), SL, gevestigd te Barcelona (Spanje), vertegenwoordigd door M. Esteve Sanz, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl, I. de Medrano Caballero en A. Folliard-Monguiral als gemachtigden,

verweerder,

* Procestaal: Engels.

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

Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH, gevestigd te Luckenwalde (Duitsland),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 31 januari 2003 (zaak R 389/2002-1) inzake een oppositieprocedure tussen Reckitt Benckiser (España), SL, en Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, V. Tiili en V. Vadapalas, rechters,
griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien het op 14 april 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 7 augustus 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 30 september 2004,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 20 maart 1997 heeft Lipolyt Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme mbH, waarvan de naam later is gewijzigd in Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH (hierna: „andere partij in de procedure voor het BHIM”), bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag 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 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken ALADIN.
- 3 De waren en diensten waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 1, 3, 35, 37 en 42 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 werden oorspronkelijk omschreven als volgt:
 - klasse 1: „Bacteriënpreparaten, anders dan voor medisch of veterinair gebruik; basen (chemische producten); beitsen (voor zover begrepen in klasse 1); zuren (voor zover begrepen in klasse 1); biochemische katalysatoren; chemische

producten voor industriële en wetenschappelijke doeleinden; zuurbestendige chemische samenstellingen; chloor; chloriden; detergentia (voor zover begrepen in klasse 1); onthardingsmiddelen (ontkalkingsmiddelen) (voor zover begrepen in klasse 1); enzymen voor industrieel gebruik; enzympreparaten voor industrieel gebruik; fermenten voor chemisch gebruik; producten voor de ontbinding van vetten; salmiak; ammoniak (ammonia) voor industrieel gebruik”;

- klasse 3: „Reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; afbijtmiddelen; ontstoppingspreparaten voor afvoerpijpen; kleurstofverwijderende middelen; ontvettingsmiddelen (voor zover begrepen in klasse 3); vernisverwijderende middelen; ontvlekkingsmiddelen; reinigingsoliën; schuurmiddelen (voor zover begrepen in klasse 3); terpentijn (ontvettingsmiddel); alle voornoemde goederen uitgezonderd hulpmiddelen voor de textielbewerking en hulpmiddelen voor de metaalverwerkende industrie”;

- klasse 35: „Diensten van een franchisegever, te weten bemiddeling van organisatorische en bedrijfseconomische kennis op het gebied van sanitair en het reinigen van buizen”;

- klasse 37: „Bouw; installatiewerkzaamheden; reiniging van buizen en afwateringen; verhuur van schoonmaakmachines; ontsmetting; vernissen; rattenverdelging; anticorrosiemaatregelen; zandstralen; ongedierteverdelging (anders dan in de landbouw)”;

- klasse 42: „Technische advisering en expertises; ontwikkeling en ontwerp van methodes en apparaten [en instrumenten] voor onderhoud en reiniging van buizensystemen; ontwikkeling en constructie van apparaten en sensoren voor techniek van werking op afstand alsmede voor de beeldoverdracht; computer-programmering, uitgezonderd programma's voor duikcomputers”.

- 4 Op 8 juni 1998 werd deze aanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 42/98.

- 5 Op 8 september 1998 heeft Reckitt & Colman SA krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de gemeenschapsmerkaanvraag voor alle waren van klasse 3. Voor de oppositie werden de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub a en b, van deze verordening aangevoerd en zij was gebaseerd op het bestaan van het oudere nationale merk ALADDIN (hierna: „ouder merk”), dat op 29 juli 1912 in Spanje was ingeschreven onder nr. 20 512, met vernieuwing van de inschrijving op 16 mei 1993. Dit merk duidt waren van klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice aan die worden omschreven als volgt: „Polijsmiddelen voor metaal”.

- 6 Het oudere merk werd later aan verzoekster overgedragen.

- 7 Op verzoek van de andere partij in de procedure voor het BHIM van 30 april 1999 werd verzoekster door het BHIM gevraagd, het bewijs van het gebruik van het oudere merk te leveren overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en regel 22, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1).

- 8 Als bewijs van het gebruik van het oudere merk heeft verzoekster op 26 juli 1999 aan het BHIM kopieën overgelegd van facturen die aan verschillende klanten in Spanje waren gestuurd, alsook folders die haar warenassortiment illustreren.

- 9 Op 28 februari 2000 heeft de andere partij in de procedure voor het BHIM de lijst van waren van klasse 3 waarvoor de merkinschrijving werd gevraagd, beperkt als volgt:

„Preparaten voor het reinigen van afvoerbuizen voor de metaalbewerkingindustrie, met uitzondering van hulpmiddelen voor textiel en andere hulpmiddelen”.

- 10 Nadat zij door de oppositieafdeling op de hoogte was gebracht van deze beperking, heeft verzoekster op 27 maart 2000 verklaard, haar oppositie tegen alle waren van klasse 3 te handhaven.
- 11 Bij beslissing van 27 februari 2002 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond van artikel 8, lid 1, sub a en b, en de artikelen 42 en 43 van verordening nr. 40/94, en regel 22, lid 1, van verordening nr. 2868/95. In de eerste plaats heeft de oppositieafdeling met betrekking tot het bewijs van gebruik van het oudere merk in wezen geoordeeld dat dit bewijs, zoals door verzoekster aangedragen, aantoonde dat het oudere merk werd gebruikt voor een waar die heel wat specifiek is dan polijstmiddelen voor metaal, de categorie waarvoor het oudere merk was ingeschreven. Derhalve heeft de oppositieafdeling overeenkomstig artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 beslist dat het onderzoek van de oppositie uitsluitend moest worden verricht op basis van de betrokken specifieke waar, te weten een polijstmiddel voor metaal bestaande uit een met polijstmiddel geïmpregneerde dot katoen (magisch katoen). In de tweede plaats heeft de oppositieafdeling geoordeeld dat de tekens weliswaar in belangrijke mate overeenstemmen, maar dat er bij het publiek geen verwarringsgevaar bestaat omdat de waren sterk van elkaar verschillen wat de aard, de bestemming, de gebruikswijze, de eindgebruikers en de distributiekanaal ervan betreft.
- 12 Op 25 april 2002 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

- 13 Bij beslissing van 31 januari 2003 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 4 februari 2003 is betekend, heeft de eerste kamer van beroep het beroep verworpen. Zij heeft in wezen geoordeeld dat het bewijs van gebruik van het oudere merk alleen was geleverd voor de betrokken specifieke waar en voorts dat, ondanks het feit dat de merken bijna dezelfde zijn en van huis uit onderscheidend vermogen hebben, er in Spanje geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat gelet op de grote verschillen tussen de waren, waarbij met name rekening dient te worden gehouden met het feit dat de consument de waren van de andere partij in de procedure voor het BHIM waarschijnlijk kent, en ook met de verschillende aard en bestemming van de betrokken waren.

Procedure en conclusies van partijen

- 14 Ter terechtzitting van 30 september 2004 zijn partijen gehoord in hun pleidooien en in hun antwoorden op de vragen van het Gerecht. De andere partij in de procedure voor het BHIM heeft geen memorie van antwoord ingediend.
- 15 Bij die gelegenheid heeft het Gerecht er akte van genomen dat de in het verzoekschrift geformuleerde vorderingen aldus moeten worden begrepen dat zij alleen strekken tot vernietiging van de bestreden beslissing en tot verwijzing van het BHIM in de kosten.
- 16 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten van deze procedure en in die van de procedures van oppositie en beroep voor het BHIM.

17 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

18 Ter terechtzitting werd het BHIM verzocht, het Gerecht te informeren over de stand van de faillissementsprocedure betreffende de andere partij in de procedure voor het BHIM alsmede over de weerslag van deze situatie op de door die partij ingediende gemeenschapsmerkaanvraag. Het BHIM is op dit verzoek ingegaan bij op 25 november 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde brief. De mondelinge behandeling werd gesloten bij beslissing van 15 december 2004.

In rechte

19 Verzoekster voert twee middelen aan, te weten schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 8, lid 1, sub b, van dezelfde verordening.

Eerste middel: schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

- 20 Verzoekster is van mening dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het oudere merk alleen bescherming biedt met betrekking tot de specifieke waar waarvoor zij het bewijs van normaal gebruik van dat merk in Spanje heeft geleverd, te weten een polijstmiddel voor metaal bestaande uit een met polijstmiddel voor metaal geïmpregneerde dot katoen (magisch katoen).
- 21 Volgens haar impliceert het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze specifieke waar het bewijs van gebruik van het merk voor „polijstmiddelen voor metaal” in het algemeen. De specifieke waar behoort immers tot deze categorie van waren. In het kader van de oppositieprocedure moet het oudere merk dus worden geacht te zijn ingeschreven voor „polijstmiddelen voor metaal” en niet alleen voor „polijstmiddelen voor metaal bestaande uit een met polijstmiddel geïmpregneerde dot katoen (magisch katoen)”.
- 22 Tegen deze achtergrond legt verzoekster artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 aldus uit dat het dient te worden toegepast wanneer de opposant niet in staat is het bewijs van gebruik van het merk te leveren voor waren behorend tot verschillende warencategorieën van een of meerdere klassen. In dergelijke gevallen is het gerechtvaardigd aan te nemen dat het merk alleen is ingeschreven voor de warencategorieën waarvoor de opposant het bewijs van gebruik heeft geleverd.
- 23 De factoren die verband houden met de waar waarnaar wordt verwezen ten bewijze van het normale gebruik van het merk voor een warencategorie, zoals de bestemming, de verpakking, de gebruikswijze of de distributiekkanalen, zijn volstrekt

irrelevant voor de toepassing van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94. Overeenkomstig de rechtspraak van het Gerecht zijn deze factoren daarentegen relevant voor de beoordeling, of er gevaar van verwarring van het oudere merk met het aangevraagde merk bestaat met betrekking tot waren van eenzelfde klasse.

- 24 De bestreden beslissing schendt dus artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 door voor de toepassing van deze bepaling rekening te houden met het feit dat de waar waarop het oudere merk betrekking heeft, met behulp van een dot geïmpregneerd katoen manueel wordt aangebracht op de uitwendige structuur van metalen voorwerpen, en voor huishoudelijk gebruik is bestemd, terwijl de waar waarvoor de merkaanvraag is ingediend, een reinigingspreparaat is dat in verstopte of aangetaste buizen wordt gegoten en uitsluitend voor vaktmensen is bedoeld.
- 25 Verzoekster concludeert daaruit dat de bestreden beslissing artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 schendt voor zover in die beslissing wordt aangenomen dat het oudere merk voor het onderzoek van de oppositie moet worden geacht alleen te zijn ingeschreven voor een „met polijstmiddel voor metaal geïmpregneerde dot katoen voor huishoudelijk gebruik”.
- 26 Het BHIM is van mening dat de kamer van beroep artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden. Ter onderbouwing van deze stelling voert het twee argumenten aan. Bij de vaststelling van de werkingssfeer van het oudere merk dient rekening te worden gehouden met de concrete omstandigheden waarin de waren en diensten waarvoor het bewijs van gebruik is geleverd, in de handel worden gebracht, teneinde te kunnen beoordelen of er gevaar van verwarring van het oudere merk met het aangevraagde merk op een specifieke markt bestaat. Bovendien vindt artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 toepassing los van de vraag of de lijst van waren en diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, één enkel goed of meerdere goederen bevat.

- 27 Met betrekking tot het eerste argument herinnert het BHIM eraan dat het communautaire merkenrecht de houder van een merk ertoe verplicht, het ingeschreven merk normaal te gebruiken, zodat alleen bescherming wordt geboden aan de positie die de merkhouder daadwerkelijk op de markt inneemt. Overeenkomstig de achtste overweging van de considerans 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) en de negende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 beoogt dit vereiste de vermindering van het aantal conflicten tussen merken en de beperking van het aantal in het register ingeschreven merken die niet werkelijk werden gebruikt [arrest Gerecht van 12 maart 2003, Goulbourn/BHIM — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Jurispr. blz. II-789, punt 38].
- 28 Het is dus ter vermindering van „artificiële conflicten” dat artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat de bescherming van het oudere merk alleen gerechtvaardigd is voor zover het merk daadwerkelijk wordt gebruikt. Deze doelstelling is bevestigd door het Hof en het Gerecht, die zich ervan vergewissen dat de aan een merk verleende bescherming niet verder gaat dan nodig ter bescherming van de legitieme belangen van de houder ervan.
- 29 In het geval van merken die zijn ingeschreven voor en worden gebruikt in verschillende handelssectoren, mag de uitsluitende bescherming van het oudere merk volgens het BHIM de inschrijving van het jongere merk niet beletten, tenzij het oudere merk algemeen bekend is. Deze doelstelling komt tot uiting in het feit dat het Hof en het Gerecht het verwarringsgevaar in concreto beoordelen. Daartoe dient bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten en van de overeenstemming van de betrokken tekens rekening te worden gehouden met de mate van bekendheid van het oudere merk op de markt (arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 24, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 23), het aandachtsniveau van de gemiddelde consument (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26), de aard van de betrokken waren en diensten, de eindverbruikers ervan, de gebruikswijze en het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 23).

- 30 Verzoekster erkent overigens zelf dat de concrete omstandigheden waarin de waren in de handel worden gebracht, in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. Derhalve spreekt zij zichzelf tegen door de inaanmerkingneming daarvan bij de toepassing van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 te betwisten.
- 31 Artikel 43, leden 2 en 3, van dezelfde verordening is er immers op gericht om, wanneer een oppositie op artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is gebaseerd, vast te stellen of er in concreto gevaar van verwarring van het oudere merk, zoals het geacht wordt te zijn ingeschreven, met het aangevraagde merk bestaat, met als enige doel de beoordeling van de gegrondheid van de oppositie.
- 32 Aangezien volgens de rechtspraak van het Hof en het Gerecht, de waarschijnlijkheid van een conflict tussen twee verschillende tekens veeleer op de markt dan in het register moet worden beoordeeld, dient dus rekening te worden gehouden met de context van de verkoop van de waren of diensten die kan worden afgeleid uit het bewijs van gebruik van het merk, waardoor een meer objectieve en beter waarneembare werkingssfeer van het merk tot uiting komt.
- 33 Bijgevolg is het BHIM van mening dat de kamer van beroep artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden door aan te nemen dat het oudere merk wordt geacht alleen te zijn ingeschreven voor een polijstmiddel voor metaal bestaande uit een met polijstmiddel geïmpregneerde dot katoen (magisch katoen) met als hoofdkenmerk dat dit middel hoofdzakelijk is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Aannemen, zoals verzoekster doet, dat het bewijs van gebruik van het merk voor de betrokken specifieke waar tevens het bewijs levert van het normale gebruik van dit merk voor de gehele categorie waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, te weten „polijstmiddelen voor metaal”, schaadt daarentegen de beoordeling van het verwarringsgevaar. Een dergelijke uitlegging leidt immers tot een onjuiste definitie van de relevante markt en tot een onevenredige beperking van de toegang van andere marktdeelnemers tot verschillende markten. Volgens het BHIM is het juist dit type van artificiële conflicten dat artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en de rechtspraak van het Hof en het Gerecht willen vermijden.

- 34 In de tweede plaats betoogt het BHIM dat artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 van toepassing is los van de vraag of de lijst van waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, één enkel goed of meerdere goederen bevat. Verzoeksters argument dat deze bepaling alleen van toepassing is wanneer de lijst van waren en diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, meer dan één goed omvat, en dat in casu het bewijs van gebruik van het oudere merk voor de betrokken specifieke waar dus gelijkstaat met het bewijs van gebruik van dat merk voor de categorie van waren waartoe de specifieke waar behoort en waarvoor het merk werd ingeschreven, snijdt geen hout.
- 35 Enerzijds bevat verordening nr. 40/94 geen elementen die verzoeksters interpretatie van artikel 43, lid 2, laatst zin, van deze verordening ondersteunen. Anderzijds zou een dergelijke uitlegging ertoe leiden dat iedere opposant zich gemakkelijk aan het vereiste van normaal gebruik van het merk kan onttrekken door de ingeschreven waren categorie in algemene bewoordingen te beschrijven, waardoor de omvang van de merkbescherming artificieel wordt uitgebreid tot waren die niet in de handel worden gebracht.
- 36 Ook blijkt uit de beslissingspraktijk van de kamers van beroep van het BHIM dat het gebruik met betrekking tot een subcategorie van waren of diensten in beginsel niet gelijkstaat met het gebruik met betrekking tot een algemenere categorie, los van het feit dat het oudere merk slechts één categorie van waren of diensten dekt.
- 37 Ten slotte merkt het BHIM op dat een categorie weliswaar een geheel van naar de aard homogene waren kan vormen, maar deze waren niettemin heterogeen kunnen zijn wat de bestemming, de eindgebruikers en de distributiekkanalen ervan betreft, zoals in casu het geval is. Aldus vereist artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 dat geval per geval voor elke waren- of dienstencategorie subcategorieën worden vastgesteld die beantwoorden aan de inhoud van het bewijs van het gebruik, wanneer het oudere merk aanvankelijk betrekking had op waren of diensten die nogal van elkaar verschillen wat de bestemming, de eindgebruikers en de distributiekkanalen ervan betreft.

- 38 In casu is het BHIM van mening dat het gebruik van het oudere merk aantoont dat de „polijstmiddelen voor metaal” geen homogeen geheel vormen omdat deze categorie bestaat uit zeer uiteenlopende waren met verschillende bestemmingen (zowel voor onderhoud van bestek als voor de oppervlakken van metaalconstructies), verschillende eindgebruikers (gemiddelde consument van waren voor dagelijks gebruik of metaalarbeider) en verschillende verkooppunten (ijzerwinkels, supermarkten of geen verkooppunt wanneer de verkoop van de waar is verbonden aan de verrichting van een dienst van metaalbehandeling). De door de kamer van beroep vastgestelde definitie van de subcategorie, te weten de „polijstmiddelen voor metaal bestaande uit een met polijstmiddel geïmpregneerde dot katoen (magisch katoen)” blijkt dus uitermate passend te zijn.

Beoordeling door het Gerecht

- 39 Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 bepaalt:

„2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, [sub] a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.”

40 Regel 22 van verordening nr. 2868/95 bepaalt:

„2. De opgaven en het bewijsmateriaal die voor het leveren van het bewijs van het gebruik dienen, bestaan uit opgaven van de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het oppositiemerk voor de waren en diensten waarvoor het wordt ingeschreven en waarop de oppositie berust [...].”

41 In casu staat vast dat het oudere merk is ingeschreven voor „polijstmiddelen voor metaal” behorend tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Ook wordt niet betwist dat verzoekster op vraag van de andere partij in de procedure voor het BHIM het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk heeft geleverd op basis van documenten waarin sprake is van het daadwerkelijke gebruik ervan voor de verkoop van een polijstmiddel voor metaal bestaande uit een met polijstmiddel geïmpregneerde dot katoen (magisch katoen).

42 Er zij aan herinnerd dat het vereiste van normaal gebruik van het oudere merk tot doel heeft, het gevaar van conflicten tussen twee merken te beperken door alleen de merken te beschermen die daadwerkelijk worden gebruikt, voor zover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond voor het niet-gebruiken bestaat. Deze uitlegging wordt bevestigd door de negende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarin uitdrukkelijk naar deze doelstelling wordt verwezen (zie, in die zin, arrest Silk Cocoon, reeds aangehaald in punt 27 supra, punt 38). Daarentegen beoogt artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 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 [arresten Gerecht van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Jurispr. blz. II-2787, punt 38, en Sunrider/BHIM — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Jurispr. blz. II-2811, punt 38].

- 43 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 daadwerkelijk werd gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het werd ingeschreven.
- 44 Tegen deze achtergrond dienen artikel 43, lid 2, laatste zin, van verordening nr. 40/94 en artikel 43, lid 3, van dezelfde verordening, dat de bepalingen van artikel 43, lid 2, toepast op oudere nationale merken, aldus te worden uitgelegd dat zij willen vermijden dat een gedeeltelijk gebruikt merk een ruime bescherming geniet om de enkele reden dat het voor een ruim assortiment van waren of diensten werd ingeschreven. Bij de toepassing van deze bepalingen dient dus rekening te worden gehouden met de omvang van de waren- of dienstencategorieën waarvoor het oudere merk werd ingeschreven, en in het bijzonder met het algemene karakter van de termen die voor de beschrijving van deze categorieën worden gebruikt, in vergelijking met de waren of diensten waarvoor het normale gebruik daadwerkelijk is aangetoond.
- 45 Uit de hierboven aangehaalde bepalingen volgt, dat wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren- of dienstencategorie 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.
- 46 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 zij opgemerkt dat het voor de houder van een merk in de praktijk onmogelijk is 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.

47 Dienaangaande dient te worden beklemtoond dat het oudere merk alleen voor „polijstmiddelen voor metaal” werd ingeschreven. Gelet op de functie van de betrokken waren, te weten het polijsten, en de bestemming ervan, te weten metaal, vormt deze beschrijving een inperking van de categorie van waren die volgens de Overeenkomst van Nice de „reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen” omvat. Bovendien zij opgemerkt dat deze laatste categorie zelf deel uitmaakt van de ruimere klasse 3 in de zin van die overeenkomst, die naast reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen de volgende waren omvat: „bleekmiddelen en andere wasmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen”.

48 In deze omstandigheden dient te worden aangenomen dat het oudere merk werd ingeschreven voor een geheel van waren dat een uitermate nauwkeurige en welomschreven subcategorie vormt van de categorie van waren waartoe het volgens de Overeenkomst van Nice behoort.

49 Door het onbetwiste bewijs van normaal gebruik van het merk te leveren voor een „polijstmiddel voor metaal bestaande uit een met polijstmiddel geïmpregneerde dot katoen (magisch katoen)”, hetgeen duidelijk een „polijstmiddel voor metaal” is in de zin van de subcategorie van waren waarop het oudere merk betrekking heeft, heeft

verzoekster dus naar behoren het normale gebruik van het merk aangetoond voor deze volledige subcategorie, zonder dat in dit verband onderscheid behoeft te worden gemaakt op basis van het betrokken publiek.

- 50 Door voor het onderzoek van de oppositie aan te nemen dat het oudere merk alleen voor het „polijstmiddel voor metaal bestaande uit een met polijstmiddel geïmpregneerde dot katoen (magisch katoen)” is ingeschreven, heeft de kamer van beroep derhalve artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 onjuist toegepast.
- 51 De bepalingen van artikel 43 van verordening nr. 40/94 op grond waarvan het oudere merk kan worden geacht alleen te zijn ingeschreven voor het deel van de waren of diensten waarvoor het bewijs van normaal gebruik van het merk is geleverd, vormen immers een beperking van de rechten die de houder van het oudere merk aan zijn inschrijving ontleent, zodat zij niet zo ruim mogen worden uitgelegd als het BHIM dat doet. Bovendien moeten deze bepalingen in overeenstemming worden gebracht met het legitieme belang van de merkhouder om in de toekomst zijn waren- of dienstenassortiment uit te breiden binnen de grenzen van de beschrijving van de waren of diensten waarvoor het merk werd ingeschreven, en daarbij te genieten van de door de inschrijving van dit merk geboden bescherming. Dit geldt te meer wanneer, zoals in casu, de waren of diensten waarvoor het merk werd ingeschreven, een voldoende afgebakende categorie vormen, zoals reeds werd uiteengezet.
- 52 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door een van de argumenten van het BHIM.
- 53 In de eerste plaats beoogt artikel 43, lid 2, laatste zin, van verordening nr. 40/94 weliswaar artificiële conflicten tussen het oudere merk en het aangevraagde merk te vermijden, maar het nastreven van deze legitieme doelstelling mag er niet toe leiden dat de bescherming van het oudere merk op ongerechtvaardigde wijze wordt beperkt wanneer — zoals in casu — de bij de inschrijving opgegeven waren of diensten een voldoende beperkte categorie vormen.

- 54 In de tweede plaats zij opgemerkt dat, zelfs indien het BHIM gelijk zou hebben dat het Hof en het Gerecht in het kader van de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten overeenkomstig artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening de betrokken waren of diensten concreet vergelijken, dit irrelevant is in het kader van de toepassing van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, die plaatsvindt vóór elke beoordeling van het gevaar van verwarring van de betrokken merken en die uitsluitend beoogt vast te stellen of, en in voorkomend geval in welke mate, het merk normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het werd ingeschreven.
- 55 Wat in de derde plaats het argument van het BHIM betreft, dat uit de beslissingspraktijk van de kamers van beroep blijkt dat het gebruik met betrekking tot een subcategorie in beginsel niet gelijkstaat met het gebruik met betrekking tot een algemenere categorie, volstaat het eraan te herinneren dat, voor zover een dergelijke praktijk is aangetoond, de beslissingen van de kamers van beroep inzake het bewijs van gebruik van het oudere merk berusten op de toepassing van verordening nr. 40/94. De wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet dus uitsluitend worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van een vroegere beslissingspraktijk van de kamers van beroep [arrest Gerecht van 9 oktober 2002, Glaverbel/BHIM (Oppervlak van een glasplaat), T-36/01, Jurispr. blz. II-3887, punt 35, op hogere voorziening bevestigd bij beschikking Hof van 28 juni 2004, Glaverbel/BHIM, C-445/02 P, Jurispr. blz. I-6267].
- 56 Verder dient te worden opgemerkt dat het argument van het BHIM in casu niet ter zake dienend is, aangezien verzoekster niet aanvoert dat het bewijs van normaal gebruik voor de subcategorie waarvoor het oudere merk werd ingeschreven, het bewijs levert van normaal gebruik voor de gehele categorie waartoe deze subcategorie volgens de Overeenkomst van Nice behoort, maar alleen dat de waar waarvoor het normale gebruik van het merk is aangetoond, het bewijs levert van het normale gebruik ervan voor de gehele subcategorie waarvoor het werd ingeschreven.

- 57 Wat in de vierde plaats het argument betreft, dat verzoeksters interpretatie ertoe leidt dat iedere opposant zich aan het vereiste van normaal gebruik van het merk kan onttrekken door de ingeschreven waren- of dienstencategorie in algemene bewoordingen te beschrijven, valt niet uit te sluiten dat dit in bepaalde gevallen inderdaad zo is, maar in casu faalt dit argument omdat de betrokken categorie gedetailleerd is beschreven.
- 58 Ten slotte merkt het BHIM op dat een warencategorie weliswaar een geheel van naar de aard homogene waren kan vormen, maar deze waren niettemin heterogeen kunnen zijn wat de bestemming, de eindgebruikers en de distributiekkanalen ervan betreft, zoals in casu het geval is. Aldus vereist artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 dat geval per geval voor elke waren- of dienstencategorie subcategorieën worden vastgesteld die beantwoorden aan de inhoud van het bewijs van het gebruik wanneer het oudere merk aanvankelijk betrekking had op waren of diensten die nogal van elkaar verschillen wat de bestemming, de eindgebruikers en de distributiekkanalen ervan betreft.
- 59 Zoals in punt 45 supra werd uiteengezet, is deze interpretatie relevant wanneer de betrokken waren- of dienstencategorie voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken. Vaststaat evenwel dat in casu de subcategorie van waren waarvoor het oudere merk werd ingeschreven, voldoende nauwkeurig en afgebakend is, zodat niet kan worden aangenomen dat zij waren bevat die dermate van elkaar verschillen dat er overeenkomstig de stelling van het BHIM nog nieuwe onderverdelingen dienen te worden gemaakt.
- 60 Uit een en ander volgt dat de kamer van beroep in haar beslissing artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door aan te nemen dat het bewijs van gebruik van het oudere merk alleen voor „polijstmiddel voor metaal bestaande uit een met polijstmiddel geïmpregneerde dot katoen (magisch katoen)” was geleverd en dat voor het onderzoek van de oppositie het merk dus moest worden

geacht alleen voor deze waar te zijn ingeschreven en niet voor de volledige subcategorie waarvoor dit merk werd ingeschreven, te weten de „polijstmiddelen voor metaal”. Aangezien het uitgangspunt van de bestreden beslissing derhalve onjuist is, brengt deze schending op zich de vernietiging van deze beslissing mee.

- 61 Gelet op het feit dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing uitspraak heeft gedaan over het bestaan van gevaar van verwarring van de conflicterende merken, is het Gerecht evenwel van oordeel dat ook verzoeksters tweede middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 dient te worden onderzocht.

Tweede middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

- 62 Volgens verzoekster blijkt uit de vergelijking van de waren van klasse 3 waarop het oudere merk en het aangevraagde merk betrekking hebben, te weten respectievelijk „polijstmiddelen voor metaal” en „preparaten voor het reinigen van afvoerbuizen voor de metaalbewerkingsindustrie, met uitzondering van hulpmiddelen voor textiel en andere hulpmiddelen”, dat de door de betrokken merken aangeduide waren soortgelijk zijn wat de bestemming, de complementariteit en de eindgebruikers ervan betreft.
- 63 Het oudere merk dekt immers waren die zijn bestemd voor het polijsten van alle soorten metaal, afvoerpijpen en afvoerbuizen daaronder begrepen. Voorts kan dit merk worden gebruikt voor waren bestemd voor alle publiekstypes, met inbegrip van vakmensen uit de metaalbewerkingsindustrie.

- 64 Verder wijst verzoekster erop dat volgens de rechtspraak een geringe mate van soortgelijkheid van de aangeduide waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid een bijzonder onderscheidend vermogen hebben, genieten een ruimere bescherming dan merken met een zwakker onderscheidend vermogen en het verwarringsgevaar is des te groter naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is.
- 65 Ondanks een geringe mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten kan de inschrijving van een merk dus worden geweigerd wanneer het oudere merk een sterk onderscheidend vermogen heeft.
- 66 In casu blijkt uit de bestreden beslissing niet alleen dat de twee conflicterende merken in belangrijke mate overeenstemmen, maar ook dat het oudere merk een sterk onderscheidend vermogen heeft. Het gaat immers om een verzonnen term die op geen enkele wijze het type van gedekte waren beschrijft en in Spanje sinds 1912 op grote schaal wordt gebruikt.
- 67 Ten slotte stelt verzoekster dat, gelet op het feit dat de conflicterende merken redelijk dicht bij elkaar aanleunen wat de aard van de gedekte waren betreft, er gevaar bestaat dat het publiek meent dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, zelfs wanneer alleen de betrokken specifieke waar in aanmerking mag worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.
- 68 Het BHIM is van mening dat dit betoog faalt.

- 69 Volgens het BHIM heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat de waren waarvoor het oudere merk geacht werd te zijn ingeschreven, te weten polijstmiddelen voor metaal bestaande uit een met onderhoudsmiddel geïmpregneerde dot katoen, verschillen van de door het aangevraagde merk aangeduide waren, te weten preparaten voor het reinigen van afvoerbuizen voor de metaalbewerkingindustrie, met uitzondering van hulpmiddelen voor textiel en andere hulpmiddelen.
- 70 Het BHIM erkent dat „reinen” en „polijsten” in bepaalde gevallen dicht bij elkaar kunnen liggen, in het bijzonder in het geval van waren bestemd voor het huishouden. In casu is dit evenwel geenszins het geval, omdat er geen enkel verband bestaat tussen het doel van het reinigen van afvoerbuizen en het onderhoud van metalen bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- 71 Aangezien de betrokken waren onderscheiden functies hebben, voorzien zij niet in dezelfde behoeften en zijn zij concurrerend noch onderling verwisselbaar.
- 72 Voorts betwist het BHIM verzoeksters stelling dat de waren complementair zijn, op grond dat deze stelling berust op de onjuiste premisse dat de betrokken reinigingspreparaten bestemd zijn voor metalen buizen.
- 73 Verder kan niet op goede gronden worden aangenomen dat de betrokken waren eindgebruikers gemeen kunnen hebben. De betrokken specifieke waar kan immers alleen voor klein huisraad worden gebruikt en is duidelijk niet geschikt voor grotere metalen voorwerpen. Dat verzoeksters waar bestemd is voor het huishouden, is door verzoekster overigens erkend in haar brief van 23 juli 1999, waarin wordt verklaard dat de waar ALADDIN nog wordt gebruikt door de jonge generaties. Dit publiek, te weten de gemiddelde consument van courante waren, dient te worden onder-

scheiden van het zeer gespecialiseerde publiek bestaande uit vakmensen uit de metaalindustrie. Deze overweging vindt steun in de reclame waarin verzoekster haar „lijn van huishoudelijke onderhoudsmiddelen” voorstelt en waarin de betrokken specifieke waar naast andere huishoudelijke middelen staat.

74 Ten slotte is het BHIM van mening dat, gelet op het publiek waarvoor de betrokken specifieke waar is bedoeld, het zeer onwaarschijnlijk is dat deze waar langs dezelfde distributiekanaal wordt afgezet als de door het betrokken aangevraagde gemeenschapsmerk aangeduide waren, die worden verkocht door distributeurs en groot-handelaren die zeer gespecialiseerd zijn op het gebied van loodgieterij.

75 Het BHIM concludeert daaruit dat de vergeleken waren van elkaar verschillen, ongeacht of het oudere merk alleen voor de betrokken specifieke waar wordt geacht te zijn ingeschreven.

76 Volgens de rechtspraak van het Hof inzake artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, die in wezen ook geldt voor de uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, veronderstelt verwarringsgevaar dat er sprake is van dezelfde of soortgelijke waren of diensten (arrest Canon, reeds aangehaald in punt 29 supra, punt 22). Om de hierboven uiteengezette redenen is deze basisvoorwaarde niet vervuld, zodat er geen sprake kan zijn van gevaar van verwarring van de conflicterende merken, los van de vraag of het oudere merk van huis uit een sterk onderscheidend vermogen heeft. De kamer van beroep heeft dus op goede gronden geconcludeerd dat er geen sprake is van verwarringsgevaar.

Beoordeling door het Gerecht

77 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. Volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii, dient onder oudere merken met name te worden verstaan: de in een lidstaat ingeschreven merken.

78 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.

79 Volgens dezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten opvat, en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 31-33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

80 Overeenkomstig hetgeen in het kader van het eerste middel is uiteengezet en anders dan het BHIM betoogt, moet in casu het oudere merk voor het onderzoek van de oppositie worden geacht te zijn ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingeschreven. De waren die derhalve bij de beoordeling van het gevaar van verwarring van de conflicterende merken in aanmerking moeten worden genomen, zijn enerzijds de door het oudere merk aangeduide waren, te weten de „polijstmiddelen voor metaal”, en anderzijds de in de merkaanvraag opgegeven waren van klasse 3, te weten de „preparaten voor het reinigen van afvoerbuizen voor de metaalbewerkingindustrie, met uitzondering van hulpmiddelen voor textiel en andere hulpmiddelen”.

- 81 De „polijstmiddelen voor metaal” kunnen weliswaar zowel gangbare consumptiegoederen als waren bestemd voor een professioneel of gespecialiseerd publiek zijn, maar niet betwist wordt dat de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren moeten worden geacht uitsluitend te zijn bedoeld voor vakmensen uit de metaalbewerkingindustrie. Daaruit volgt dat het enige publiek dat de betrokken merken kan verwarren, bestaat uit die vakmensen. Voorts zij eraan herinnerd dat het oudere merk in Spanje werd ingeschreven. Hieruit volgt dat het voor de analyse van het verwarringsgevaar relevante publiek bestaat uit de in Spanje gevestigde vakmensen uit de metaalbewerkingindustrie.

— De vergelijking van de betrokken waren

- 82 Volgens vaste rechtspraak 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 dan wel complementair karakter ervan [arrest Canon, reeds aangehaald in punt 29 supra, punt 23, en arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 31].
- 83 Wat de aard van de betrokken waren betreft, dient te worden vastgesteld dat deze waren behoren tot dezelfde categorie en op gelijke wijze chemische middelen voor aanbrenging op metalen oppervlakken bevatten. Voorts moet worden erkend dat de activiteit van polijsten en die van reinigen weliswaar niet dezelfde zijn, maar minstens soortgelijk zijn, omdat zij beide vallen onder de meer algemene activiteit van onderhoud. Derhalve moet worden aangenomen dat de betrokken waren tevens een soortgelijke functie hebben.

- 84 In het algemeen dient evenwel ook te worden opgemerkt dat de omschrijving van de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren van klasse 3, te weten „preparaten voor het reinigen van afvoerbuizen voor de metaalbewerkingsindustrie, met uitzondering van hulpmiddelen voor textiel en andere hulpmiddelen” een subcategorie vormt die beperkter en specifiekere is dan de door het oudere merk aangeduide „polijstmiddelen voor metaal”.
- 85 Voorts kan niet worden ontkend dat, zoals het BHIM aanvoert, de doelstellingen en gebruikswijzen van de waren verschillend zijn. Terwijl de door het oudere merk aangeduide waren in beginsel bestemd zijn om metalen voorwerpen te doen blinken door erop te wrijven, en dus deels een esthetisch doel nastreven, zijn de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren hoofdzakelijk bestemd voor het reinigen en ontstoppen van de buizen waarlangs het afval van de metaalbewerkingsindustrie wordt afgevoerd, en dit door de metaalafzetting op te lossen na in de buizen te zijn gegoten, hetgeen een utilitair doel is.
- 86 Gelet op het voorgaande dient op dit punt te worden aangenomen dat de betrokken waren deels soortgelijk zijn.

— De vergelijking van de betrokken tekens

- 87 Dienaangaande behoeft alleen te worden opgemerkt dat vaststaat dat de conflicterende tekens in sterke mate overeenstemmen. De kamer van beroep heeft zelf erkend dat de tekens visueel sterk overeenstemmen en fonetisch en begripsmatig dezelfde zijn. Voorts moet worden beklemtoond dat de betrokken tekens twee zuivere woordtekens zijn, zodat er naast het te verwaarlozen orthografische verschil geen enkel element is waardoor zij van elkaar kunnen worden onderscheiden.

— Het gevaar van verwarring van de betrokken merken

- 88 Verzoekster voert aan dat het gevaar van verwarring van de betrokken merken wordt versterkt door het feit dat het oudere nationale merk ALADDIN een sterk onderscheidend vermogen bezit als verzonnen term die op geen enkele wijze het type van gedekte waren beschrijft en in Spanje sinds 1912 op grote schaal wordt gebruikt. Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing overigens erkend dat het oudere merk een sterk onderscheidend vermogen heeft.
- 89 Om het onderscheidend vermogen van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een groot onderscheidend vermogen heeft, moet globaal worden beoordeeld, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie, in die zin, arrest Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 49).
- 90 Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, en met de bekendheid ervan, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van het reclamebudget van de onderneming voor het merk, het gedeelte van het betrokken publiek dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen [arresten Canon, reeds aangehaald in punt 29 supra, punt 18; Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald in punt 89 supra, punt 51, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald in punt 29 supra, punt 23; arrest Gerecht van 15 januari 2003, Mystery Drinks/BHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Jurispr. blz. II-43, punt 34].

- 91 Dienaangaande stelt het Gerecht in de eerste plaats vast dat verzoekster alleen verklaart dat het oudere merk in Spanje sinds 1912 op grote schaal wordt gebruikt, zonder enig bewijs te leveren van de verschillende hierboven aangehaalde elementen waaruit de bekendheid van dit merk zou blijken. Bijgevolg kan dit merk niet worden geacht op deze grond een sterk onderscheidend vermogen te bezitten.
- 92 Wat in de tweede plaats de eigenschappen betreft die het oudere merk van huis uit bezit, dient te worden vastgesteld dat, zoals verzoekster opmerkt, het woordteken ALADDIN geen beschrijving bevat van de waren waarvoor het is ingeschreven, en dat dit teken een sterk suggestief karakter heeft, hetgeen een eigenschap is die het merk van huis uit bezit. Aladin is immers algemeen bekend als de held van een sprookje uit *Duizend-en-één-nacht*. Aladin ontdekt een metalen olielamp en wanneer hij erop wrijft, komt daaruit een geest te voorschijn die de wensen van de houder van de lamp kan vervullen. De term Aladdin suggereert dus zowel een van de mogelijke toepassingen van de door het oudere merk aangeduide waren als het gestelde wonderbaarlijke karakter ervan. Bijgevolg dient te worden aangenomen dat het oudere merk zeer geschikt is om de waren waarvoor het is ingeschreven, te weten „polijstmiddelen voor metaal”, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren van die van andere ondernemingen te onderscheiden. In de bestreden beslissing aanvaardde de kamer van beroep overigens verzoeksters argument dat het oudere merk een sterk onderscheidend vermogen heeft. Het BHIM betwist dit evenmin in het kader van het onderhavige beroep.
- 93 Er zij aan herinnerd dat volgens de rechtspraak, aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is (arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 24), merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterk onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming genieten dan merken met een geringer onderscheidend vermogen (arrest Canon, reeds aangehaald in punt 29 supra, punt 18).
- 94 Bovendien veronderstelt de globale beoordeling van het verwarringsgevaar een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met

name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarin wordt verklaard dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring dient te worden uitgelegd, en dat de afweging daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten (arresten Canon, reeds aangehaald in punt 29 supra, punt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald in punt 29 supra, punt 19, en Fifties, reeds aangehaald in punt 82 supra, punt 27).

- 95 In het kader van de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 kan er derhalve ondanks een geringe mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten, verwarringsgevaar bestaan, wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft (zie, in die zin, arrest Canon, reeds aangehaald in punt 29 supra, punt 19).
- 96 In casu dient te worden erkend dat de betrokken waren deels soortgelijk zijn en dat het relevante publiek, bestaande uit vakmensen die gespecialiseerd zijn op het gebied van de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren, bij de keuze van deze waren wellicht zeer aandachtig zal zijn [zie, in die zin, arresten Gerecht van 9 april 2003, Durferrit/BHIM — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Jurispr. blz. II-1589, punten 37, 40 en 52, en 30 juni 2004, M+M/BHIM — Mediametrie (M+M EURODATA), T-317/01, Jurispr. blz. II-1817, punten 51 en 52].
- 97 Naast de hierboven vastgestelde gedeeltelijke soortgelijkheid van de betrokken waren dient evenwel tevens te worden opgemerkt dat deze waren in het algemeen een band hebben met de activiteit van onderhoud en met metaal, waarbij deze band nog wordt versterkt door het feit dat de betrokken merken begripsmatig dezelfde

zijn — hetgeen het BHIM niet betwist — en zelf verbonden kunnen lijken met de erdoor aangeduide waren door het voor de geest roepen van een sprookjesfiguur die wordt geassocieerd met een metalen olielamp.

98 In deze omstandigheden kan niet worden uitgesloten dat het relevante publiek de betrokken waren opvat als behorend tot eenzelfde assortiment van onderhoudsmiddelen voor metaal. Zelfs indien wordt aangenomen dat dit publiek, dat uit vakmensen bestaat, zich bewust is van de verschillen tussen de fabricagewijzen van deze waren, zal het daaruit niet noodzakelijkerwijs afleiden dat deze verschillen het voor eenzelfde onderneming onmogelijk maken om tegelijkertijd de twee soorten waren te vervaardigen of in de handel te brengen. Bijgevolg zal het relevante publiek de indruk hebben dat de betrokken waren dezelfde commerciële herkomst hebben [zie, in die zin, arrest Gerecht van 4 november 2003, *Díaz/BHIM — Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, *Jurispr. blz. II-4835, punt 33*].

99 Bijgevolg kunnen de betrokken waren in de ogen van het relevante publiek verwant lijken in de zin dat zij tot eenzelfde warencategorie behoren, en dus worden waargenomen als deel uitmakend van een algemeen assortiment van waren die een gemeenschappelijke commerciële herkomst hebben.

100 Derhalve is het Gerecht van oordeel dat de omstandigheid dat het relevante publiek bestaat uit vakmensen die gespecialiseerd zijn in de metaalverwerkingsindustrie, gelet op de soortgelijkheid van de betrokken waren, de zeer hoge mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en het sterk onderscheidend vermogen van het oudere merk, niet volstaat om uit te sluiten dat dit publiek kan menen dat deze waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

- 101 Bijgevolg bestaat er gevaar van verwarring van de conflicterende merken. Verzoeksters tweede middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, moet dus eveneens worden aanvaard.
- 102 Gelet op het voorgaande moet het beroep worden toegewezen en de bestreden beslissing worden vernietigd.

Kosten

- 103 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig verzoeksters vordering te worden verwezen in de kosten.
- 104 Wat evenwel de invorderbare kosten betreft, zij eraan herinnerd dat volgens artikel 136, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering de „door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten, alsmede de kosten voor het vertalen overeenkomstig artikel 131, lid 4, tweede alinea, van memories of stukken in de procestaal als invorderbare kosten [worden] aangemerkt”. De in verband met de oppositieprocedure gemaakte kosten zijn evenwel geen kosten die in verband met de procedure voor de kamer van beroep zijn gemaakt. Bijgevolg moet de vordering om het BHIM te verwijzen in de kosten die verzoekster in verband met de oppositieprocedure heeft gemaakt, worden verworpen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 31 januari 2003 wordt vernietigd.**

- 2) **Het BHIM wordt verwezen in de kosten.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 juli 2005.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

H. Legal