

Zaak T-20/02

Interquell GmbH

tegen

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

„Gemeenschapsmerk — Aanvraag tot inschrijving van woord- en beeldmerk
HAPPY DOG als gemeenschapsmerk — Ouder nationaal woordmerk
HAPPIDOG — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b,
van verordening (EG) nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 31 maart 2004 II - 1004

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 — Gevaar van verwarring met ouder merk — Woord- en beeldmerk „HAPPY DOG” en woordmerk „HAPPIDOG”*

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

2. *Gemeenschapsmerk — Gevolgen van gemeenschapsmerk — Beperkingen — Artikel 12 van verordening nr. 40/94 — Doel — Niet-toepasselijkheid in kader van inschrijvings-procedure*

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 12)

1. Voor de gemiddelde consument van het Verenigd Koninkrijk bestaat er gevaar van verwarring tussen het woord- en beeldteken „HAPPY DOG”, waarvan inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „voedingsmiddelen voor honden” van klasse 31 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en het woordmerk „HAPPIDOG”, dat eerder in het Verenigd Koninkrijk is ingeschreven voor dezelfde waren.
- ven gezet door een eventueel beschrijvend karakter van de woordcombinatie „happy dog” voor voedingsmiddelen voor honden, waardoor het onderscheidend vermogen van het oudere merk zwak wordt geacht. Wegens de onderlinge samenhang van de factoren die relevant zijn voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, moet het feit dat de aangeduide waren dezelfde zijn en de conflicterende tekens in sterke mate overeenstemmen, immers volstaan voor de conclusie dat dit gevaar bestaat.

De conflicterende tekens hebben immers eenzelfde begripsinhoud, in die zin dat zij aan het relevante publiek suggereren dat de hond door het eten van die waren gelukkig zal worden. Gelet op het feit dat deze waren dezelfde zijn en de betrokken tekens begripsmatig overeenstemmen, alsmede op het feit dat de tekens fonetisch duidelijk gelijk zijn, kunnen de eventuele visuele verschillen tussen de tekens verwarringsgevaar bij dit publiek niet uitsluiten.

(cf. punten 42, 44-46)

2. Artikel 12 van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, betreffende de beperkingen van de rechtsgevolgen van het merk, is niet van toepassing in een procedure van inschrijving van een merk. Deze bepaling ziet immers op de beperkingen van het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht van de houder in het economisch verkeer. Zo kan een vermoedelijke inbreukmaker zich als verweer op deze bepaling beroepen om zich, in voorkomend geval, vrij te pleiten van enige inbreuk op de rechten van de

Het bestaan van verwarringsgevaar wordt bovendien niet op losse schroef

houder van een gemeenschapsmerk dat met name bestaat uit termen die de kwaliteit of andere kenmerken van de betrokken waar aanduiden. Artikel 12 mag dus niet in aanmerking worden genomen in de procedure van inschrijving van een merk, aangezien het derden niet het recht verleent dergelijke termen als merk te gebruiken, maar hun enkel garandeert dat zij die termen als beschrijvende aanduiding kunnen

gebruiken, namelijk als aanduiding van de kwaliteit of van andere kenmerken van de waar, op voorwaarde dat zij daarbij de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel in acht nemen.

(cf. punten 55-56)