

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

1 maart 2005*

In zaak T-185/03,

Vincenzo Fusco, wonend te Sarameola di Rubano (Italië), vertegenwoordigd door B. Saguatti, advocaat,

verzoeker,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door O. Montalto en P. Bullock als gemachtigden,

verweerder,

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

Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano, gevestigd te Lugano (Zwitserland), vertegenwoordigd door M. Bosshard, S. Vereá en K. Muraro,

* Procestaal: Italiaans.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 17 maart 2003 in zaak R 1023/2001-4,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij en N. J. Forwood, rechters,

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 27 mei 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 17 september 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 10 september 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de op 5 november 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek van verzoeker,

na de terechtzitting op 22 juni 2004,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 21 januari 1998 heeft verzoeker bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerk-aanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).
- 2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken ENZO FUSCO.
- 3 De inschrijvingsaanvraag betreft waren van de klassen 3, 9, 18, 24 en 25 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 zijn met betrekking tot elk van deze klassen omschreven als volgt:
 - klasse 3: „Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen”;

- klasse 9: „Brillen, etuis voor brillen”;

 - klasse 18: „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; tassen en rugzakken; paraplu's, parasols en wandelstokken”;

 - klasse 24: „Weefsels en textielproducten voorzover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens”;

 - klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”.
- 4 Op 11 januari 1999 is de merkaanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 2/1999.
- 5 Op 8 april 1999 heeft interveniënte krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen het aangevraagde merk.
- 6 De oppositie was gebaseerd op het communautaire woordmerk ANTONIO FUSCO, dat op 10 oktober 1997 ter inschrijving was ingediend en op 8 maart 1999 was ingeschreven.
- 7 De waren waarvoor dit oudere merk is ingeschreven, zijn omschreven als volgt:
- klasse 3: „Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen”;

- klasse 9: „Brillen; wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten”;

- klasse 14: „Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voorzover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten”;

- klasse 18: „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren”;

- klasse 20: „Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen”;

- klasse 24: „Weefsels en textielproducten voorzover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens”;

- klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”.

- 8 Bij beslissing van 28 september 2001 heeft de oppositieafdeling de inschrijvingsaanvraag afgewezen op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 9 Op 5 december 2001 heeft verzoeker bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 10 Bij beslissing van 17 maart 2003 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. De kamer van beroep heeft, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat de familienaam „Fusco”, die een element van elk van de betrokken tekens vormt en in Italië niet zeldzaam is maar ook niet erg vaak voorkomt, een groter individualiserend vermogen heeft dan de gangbare voornamen „Antonio” en „Enzo”. Volgens haar stemmen de tekens in geringe noch in hoge, doch in normale mate overeen. Aangezien de aangeduide waren dezelfde zijn, heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat het aannemelijk is dat bij het referentiepubliek verwarringsgevaar bestaat doordat beide tekens het wordelement „Fusco” bevatten.

De conclusies van partijen

- 11 In zijn verzoekschrift concludeert verzoeker dat het het Gerecht behage:
- primair, de bestreden beslissing van de kamer van beroep te vernietigen;
 - te verklaren dat het aangevraagde gemeenschapsmerk ENZO FUSCO kan worden ingeschreven;

— subsidiair, mocht het Gerecht oordelen dat er gevaar van verwarring van de merken bestaat, de territoriale werkingsfeer van de beslissing nauwkeurig af te bakenen;

— primair, te oordelen dat de in artikel 108 van verordening nr. 40/94 bedoelde omzettingsprocedure niet vervalt, behalve voor het grondgebied waarvoor uitdrukkelijk is erkend dat er verwarringsgevaar bestaat;

— het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten of, subsidiair, te gelasten dat de kosten worden vergoed.

12 Ter terechtzitting heeft verzoeker afstand gedaan van zijn tweede en derde vordering, waarvan het Gerecht akte heeft genomen. Hij heeft tevens erkend dat de vierde vordering slechts aan de orde is ingeval het beroep wordt verworpen.

13 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoeker te verwijzen in de kosten.

In rechte

De ontvankelijkheid

Argumenten van partijen

- 14 Interveniënte merkt op dat de handtekening van de advocaat onderaan het verzoekschrift niet overeenstemt met de handtekening onderaan het mandaat ad litem. Bovendien zijn de afschriften van het verzoekschrift niet voor eensluidend gewaarmerkt door een bij de balie van een lidstaat ingeschreven advocaat. Ter terechtzitting heeft interveniënte drie documenten met schriftexpertisen aan het Gerecht overgelegd ter rechtvaardiging dat zij het nodig acht, de authenticiteit van de handtekening van verzoekers advocaat te onderzoeken.

- 15 In repliek en ter terechtzitting heeft verzoekers advocaat verklaard dat zowel de handtekening op het verzoekschrift als die op het mandaat ad litem zijn handtekening is, waarbij hij de ene leesbaar en voluit heeft aangebracht en de andere als een paraaf. Bovendien heeft verzoeker zeven door zijn advocaat voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van het verzoekschrift bij zijn repliek gevoegd.

- 16 Verzoeker heeft gerepliceerd dat de drie schriftexpertisen te laat zijn overgelegd. Het BHIM heeft verklaard, zich achter dat standpunt te scharen.

Beoordeling door het Gerecht

- 17 Aangezien verzoekers advocaat heeft verklaard dat zowel de handtekening op het verzoekschrift als die op het mandaat ad litem zijn handtekening is, en de schriftdeskundigen in hun expertisen hebben benadrukt dat de handtekeningen op basis waarvan zij hun advies hebben uitgebracht, niet uitsluiten dat deze handtekeningen van dezelfde persoon afkomstig zijn, is het Gerecht van oordeel dat de eerste door interveniënte opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen, zonder dat het Gerecht dient uit te maken of de schriftexpertisen te laat zijn overgelegd.
- 18 Wat de voor eensluidend gewaarmerkte afschriften betreft, volstaat het op te merken dat verzoeker het verzoekschrift heeft geregulariseerd.

De vordering tot vernietiging

Argumenten van de partijen

- 19 Ter ondersteuning van zijn vordering tot vernietiging voert verzoeker een enkel middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 20 Tussen de partijen is in confesso dat de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, dezelfde zijn. Verder verwijzen de partijen uitsluitend naar de Italiaanse markt.

- 21 Verzoeker stelt, zakelijk weergegeven, dat de kamer van beroep de beginselen inzake de beoordeling van het verwarringsgevaar onjuist heeft toegepast.
- 22 In de eerste plaats verwijt verzoeker de kamer van beroep dat zij het beginsel dat de conflicterende tekens eenvormig en globaal moeten worden vergeleken uitgaande van de totaalindruk die zij nalaten, onjuist heeft toegepast. De kamer van beroep heeft haar vergelijkend onderzoek ten onrechte op het element „Fusco” geconcentreerd.
- 23 In de tweede plaats is verzoeker van mening dat de kamer van beroep haar redenering heeft gebaseerd op de vooronderstelling dat de familienaam altijd het dominerend en individualiserend bestanddeel vormt bij een merk dat uit een voornaam en een naam bestaat. Volgens hem moeten bij de beoordeling van dergelijke tekens dezelfde beginselen gelden als voor de vergelijking van andere tekens. Ter terechtzitting heeft verzoeker verwezen naar een aantal recente vonnissen van Duitse en Spaanse rechtbanken die hebben geoordeeld dat de hedendaagse gemiddelde consument een familienaam niet a priori als het dominerend bestanddeel beschouwt van een teken dat volgens de formule „voornaam + naam” is samengesteld.
- 24 In de derde plaats betoogt verzoeker dat de kamer van beroep de bestreden beslissing op onjuiste feiten heeft gebaseerd. Allereerst is, anders dan de kamer van beroep in haar beslissing heeft uiteengezet, „Fusco” niet een weinig, maar een regelmatig voorkomende familienaam. „Antonio” en „Enzo” zijn weliswaar in Italië vaak voorkomende voornamen, maar verschillen sterk. Volgens verzoeker wordt de relevantie van de omstandigheid dat elk van de betrokken tekens dezelfde familienaam bevat, afgezwakt door het verschil tussen de voornamen „Enzo” en „Antonio” en door het feit dat „Fusco” in Italië een regelmatig voorkomende familienaam is.

- 25 In de vierde plaats is de Italiaanse consument van kledingstukken volgens verzoeker bijzonder aandachtig en oplettend en is hij perfect in staat, de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, te associëren met twee verschillende kledingontwerpers, zonder dat de kans bestaat dat hij de herkomst van de kledingstukken door elkaar haalt. Verzoeker betwist de conclusie van de kamer van beroep dat dit onderscheidingsvermogen het resultaat van een leerproces in de tijd is, en dat het niet a priori bestaat.
- 26 In de vijfde plaats is de kamer van beroep voorbijgegaan aan de relevantie van de algemene bekendheid van de betrokken merken. Om te beginnen is het oudere merk helemaal niet bekend en bijgevolg volstaat de mate van overeenstemming van de conflicterende merken niet om te kunnen concluderen dat er sprake is van verwarringsgevaar. Voorts had de kamer van beroep rekening moeten houden met het feit dat ENZO FUSCO sinds 1982 in Italië een beschermd merk is en dat verzoeker een algemeen erkend kledingontwerper is die al meer dan dertig jaar het vak uitoefent.
- 27 Het BHIM repliceert dat de kamer van beroep de beginselen inzake de vergelijking van de conflicterende tekens correct heeft toegepast. Het benadrukt dat de familienaam „Fusco” om de in de bestreden beslissing genoemde redenen het dominerend bestanddeel van elk van de tekens vormt.
- 28 Volgens interveniënte vormt de familienaam het belangrijkste onderscheidend element van de burgerlijke staat van een persoon en neemt de consument de familienaam bijgevolg waar als het dominerend bestanddeel van een merk dat volgens de formule „voornaam + naam” is samengesteld. Bovendien kan de consument, wanneer hij met de conflicterende merken wordt geconfronteerd, denken dat er tussen de houders van de twee merken een familieband bestaat. Ter ondersteuning van deze stelling verwijst interveniënte naar verschillende arresten van Italiaanse rechterlijke instanties over deze kwestie.

- 29 Wat de algemene bekendheid van de betrokken tekens betreft, zijn het BHIM en interveniënte, zakelijk weergegeven, van mening dat de door verzoeker aangevoerde argumenten niet kunnen slagen.

Beoordeling door het Gerecht

- 30 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.
- 31 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.
- 32 Volgens diezelfde rechtspraak moet het verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld, uitgaande van de indruk die de betrokken tekens en waren of diensten bij het relevante publiek nalaten en met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval, inzonderheid met 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].

— Het doelpubliek

- 33 In casu is het oudere merk een gemeenschapsmerk. Bijgevolg wordt het oudere merk beschermd op het grondgebied van de Europese Gemeenschap. Uit het in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94 geformuleerde beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, vloeit echter voort dat een ouder gemeenschapsmerk in alle lidstaten op dezelfde wijze wordt beschermd. Derhalve kunnen de oudere gemeenschapsmerken worden tegengeworpen aan een latere merkaanvraag die aan de bescherming afbreuk zou kunnen doen, zij het uitgaande van de perceptie van de consumenten van een deel van het grondgebied van de Gemeenschap. Het in artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 geformuleerde beginsel dat de inschrijving van een merk ook wordt geweigerd indien slechts in een deel van de Gemeenschap een absolute weigeringsgrond bestaat, is mutatis mutandis dus ook van toepassing in geval van een relatieve weigeringsgrond in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 34 Hoewel de kamer van beroep in punt 15 van de bestreden beslissing heeft verwezen naar de consument „van het grondgebied van de Gemeenschap”, blijkt uit de redenering die daarop volgt, dat zij alleen de Italiaanse markt heeft onderzocht. Zo verwijst zij in punt 20 van de bestreden beslissing naar de statistieken betreffende de frequentie van de naam „Fusco” op het Italiaanse grondgebied. In punt 22 van deze beslissing onderzoekt zij de wijze waarop de „Italiaanse consument” het oudere merk waarneemt. Uit de context blijkt dat punt 23 van de bestreden beslissing uitsluitend op de perceptie door de Italiaanse consumenten ziet, hoewel daarin niet uitdrukkelijk wordt verwezen naar de Italiaanse markt. In dat punt wordt immers een zelfde redenering ontwikkeld als die in het vorige punt, waarin wel uitdrukkelijk wordt verwezen naar de Italiaanse markt.
- 35 Bovendien hebben de door de partijen aangevoerde argumenten alleen betrekking op het Italiaanse grondgebied.

- 36 Derhalve dient het onderzoek van de bestreden beslissing te worden beperkt tot het verwarringsgevaar bij de Italiaanse consument.
- 37 De kamer van beroep noch de oppositieafdeling van het BHIM heeft uitdrukkelijk uitspraak gedaan over de samenstelling van het relevante publiek. Uit de beslissing van de oppositieafdeling blijkt echter dat deze bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is uitgegaan van de perceptie van een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument. De kamer van beroep heeft deze conclusie impliciet bevestigd, zonder dat verzoeker of interveniënte deze ter discussie heeft gesteld.
- 38 Derhalve dient het Gerecht het verwarringsgevaar te beoordelen uitgaande van de perceptie van de Italiaanse niet-gespecialiseerde gemiddelde consument.

— De soortgelijkheid van de waren

- 39 De partijen zijn niet opgekomen tegen de conclusie van de kamer van beroep dat de door de betrokken merken aangeduide waren dezelfde zijn. Bijgevolg gaat het Gerecht van deze premisse uit.

— De overeenstemming van de tekens

- 40 Tussen de partijen is in confesso dat de tekens in de ogen van de Italiaanse consument dezelfde structuur hebben, te weten een voornaam gevolgd door een naam („voornaam + naam”).

- 41 Zowel visueel als fonetisch lijken de conflicterende tekens op elkaar doordat de naam „Fusco” in beide tekens voorkomt. De voornamen die aan deze term voorafgaan, te weten „Antonio” en „Enzo” — een diminutief van Vincenzo —, onderscheiden deze tekens daarentegen van elkaar. De partijen zijn het erover eens dat deze voornamen visueel noch auditief overeenstemmen.
- 42 Op begripsmatig vlak is het Gerecht van oordeel dat de consument uit het feit dat de voornamen verschillen, doorgaans afleidt dat de woorden „Enzo Fusco” en „Antonio Fusco” twee verschillende personen aanduiden. Bovendien is tussen de partijen in confesso dat er geen semantisch verband bestaat tussen de tekens en de erdoor aangeduide waren, maar dat de tekens worden waargenomen als eigennamen.
- 43 De kamer van beroep heeft geoordeeld dat de naam „Fusco” het onderscheidend en dominerend bestanddeel van de twee tekens vormt, ten eerste, omdat het gaat om een familienaam, ten tweede, omdat deze naam in Italië niet erg vaak voorkomt en, ten derde, omdat „Antonio” noch „Enzo” in Italië een ongebruikelijke voornaam is.
- 44 De kernvraag in het onderhavige geding is dus, of de aanwezigheid van een verschillende voornaam in casu volstaat om bij de Italiaanse consument verwarringsgevaar uit te sluiten, zoals verzoeker stelt, dan wel of het woord „Fusco” in die mate het dominerend bestanddeel van de betrokken tekens vormt dat de aanwezigheid van de voornamen „Enzo” en „Antonio”, die totaal verschillend zijn, op de achtergrond verdwijnt of vervaagt in de perceptie van de consument en in de indruk die hem blijft.
- 45 Vooraf zij opgemerkt dat volgens artikel 4 van verordening nr. 40/94 gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name namen van personen. De artikelen 7 en 8 van deze

verordening, betreffende de weigeringsgronden, maken geen onderscheid tussen de verschillende soorten tekens. Of tussen dergelijke tekens gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat, dient dus te worden beoordeeld volgens dezelfde beginselen als die welke gelden voor andere tekens. Dat sluit echter niet uit dat het feit dat een teken uit de naam van een persoon bestaat, invloed kan hebben op de wijze waarop het relevante publiek dat teken waarneemt.

- ⁴⁶ Volgens vaste rechtspraak dient de beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die deze oproepen, waarbij met name rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [zie arrest Gerecht van 14 oktober 2003, *Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, *Jurispr.* blz. II-4335, punt 47, en de aldaar aangehaalde rechtspraak]. De consument heeft slechts zelden de mogelijkheid, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven (arrest Hof van 22 juni 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/94, *Jurispr.* blz. I-3819, punt 26). Doorgaans worden de onderscheidende en dominerende kenmerken van een teken het gemakkelijkst onthouden [zie in die zin arrest Gerecht van 23 oktober 2002, *Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, *Jurispr.* blz. II-4359, punten 47 en 48]. Bijgevolg sluit de noodzaak om de door een teken opgeroepen totaalindruk te beoordelen niet uit dat elk bestanddeel ervan wordt onderzocht teneinde de dominerende bestanddelen ervan te bepalen.

- ⁴⁷ Derhalve heeft de kamer van beroep de in de rechtspraak geformuleerde beginselen niet geschonden door na te gaan welke de overeenstemmende en de verschillende elementen van de conflicterende tekens zijn, en door te onderzoeken of het teken een dominerend bestanddeel heeft dat de consument gemakkelijker onthoudt.

- ⁴⁸ Nader onderzocht dient evenwel te worden of de stelling van de kamer van beroep dat de familienaam „Fusco” het dominerend bestanddeel van de betrokken tekens vormt, in casu relevant is.

49 Dienaangaande staat allereerst vast dat het woord „Fusco” in beide tekens op het eerste gezicht visueel noch fonetisch op de voorgrond treedt. In het oudere merk staat de voornaam „Antonio” vooraan. Bovendien is dat woord zowel visueel als fonetisch langer dan het daaropvolgende woord „Fusco”. De voornaam „Enzo”, dat bij het aangevraagde teken vooraan staat, is visueel een beetje korter dan het woord „Fusco”, terwijl de woorden „Enzo” en „Fusco” elk twee lettergrepen tellen en dus fonetisch even lang zijn.

50 Het BHIM en interveniënte zijn daarentegen, net als de kamer van beroep in de bestreden beslissing, van mening dat de familienaam in een teken dat uit een voornaam en een familienaam bestaat, het merk zijn onderscheidend vermogen verleent en bijgevolg het dominerend bestanddeel ervan vormt, tenzij het gaat om een zeer vaak voorkomende familienaam die daardoor een aanzienlijk kleiner onderscheidend vermogen heeft.

51 Om te beginnen stelt het Gerecht vast dat geen van de partijen is opgekomen tegen het oordeel van de kamer van beroep dat de voornaam „Enzo” noch de voornaam „Antonio” in de perceptie van het relevante publiek een belangrijker bestanddeel met een groter kenmerkend of onderscheidend vermogen is dan het woord „Fusco”.

52 Verder zij opgemerkt dat de perceptie van tekens die uit de naam van een persoon bestaan, kan variëren naar gelang van het land van de Europese Gemeenschap. Voor het antwoord op de vraag, of in een bepaald land het relevante publiek doorgaans een groter onderscheidend vermogen toekent aan de familienaam dan aan de voornaam, kan de rechtspraak van dat land nuttige aanwijzingen bieden, hoewel die rechtspraak voor de communautaire instanties niet bindend is.

- 53 In casu dient te worden uitgegaan van de wijze waarop het Italiaanse relevante publiek de betrokken tekens waarneemt. Dienaangaande wordt, zoals interveniënte heeft opgemerkt, in de Italiaanse rechtspraak doorgaans geoordeeld dat de naam de kern vormt van een teken dat uit een voornaam en een naam bestaat. Bovendien wordt tussen partijen niet betwist dat de naam „Fusco” niet tot de vaakst voorkomende namen in Italië behoort.
- 54 In deze omstandigheden is er volgens het Gerecht geen reden om in casu het oordeel van de kamer van beroep, die zich op dat punt achter het oordeel van de oppositieafdeling heeft geschaard, namelijk dat de Italiaanse consument doorgaans aan de familienaam een groter onderscheidend vermogen toekent dan aan de voornaam in de betrokken merken, opnieuw ter discussie te stellen.
- 55 Bijgevolg is het Gerecht van oordeel dat de betrokken tekens in zekere mate overeenstemmen doordat het meest kenmerkende bestanddeel ervan hetzelfde is. Gelet op de andere elementen van de tekens, te weten de voornamen „Antonio” en „Enzo”, stemmen de tekens echter in geringe noch in hoge mate overeen.

— Het verwarringsgevaar

- 56 Volgens vaste rechtspraak impliceert de 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 van de tekens (zie, *mutatis mutandis*, arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 17, en, wat de toepassing van verordening nr. 40/94 betreft, arrest GIORGIO BEVERLY HILLS, reeds aangehaald, punt 32). Volgens diezelfde rechtspraak is het verwarringsgevaar des te groter naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is

(zie, mutatis mutandis, arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 24; arresten Canon, reeds aangehaald, punt 18, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 20).

- 57 In casu stelt verzoeker in de eerste plaats dat het doelpubliek bijzonder oplettend is bij de aankoop van de betrokken waren.
- 58 Dienaangaande volgt uit de rechtspraak dat het aandachtsniveau van de consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (zie, mutatis mutandis, arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26). Zoals het BHIM terecht heeft opgemerkt, is het echter niet voldoende dat verzoeker op algemene wijze en zonder overlegging van omstandig bewijsmateriaal verklaart dat het aandachtsniveau van de consument van de betrokken waren hoog is. Verzoekers argument dat de doelconsument bijzonder oplettend is, kan dus niet slagen.
- 59 In de tweede plaats is verzoeker van mening dat de kamer van beroep rekening had moeten houden met het feit dat het oudere merk helemaal niet bekend is.
- 60 Het Gerecht stelt vast dat interveniënte niet aanvoert dat het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft wegens de bekendheid ervan op de Italiaanse markt. Het BHIM en interveniënte merken echter terecht op dat verzoeker blijk geeft van een onjuiste opvatting betreffende de gevolgen van de eventuele onbekendheid van het oudere merk, waar hij stelt dat het oudere merk alleen in dat geval een minder ruime bescherming toekomt. Het intrinsieke dan wel door bekendheid verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk dient immers in aanmerking te worden genomen bij de beoordeling of de door de twee merken aangeduide waren of diensten voldoende overeenstemmen om verwarringsgevaar te doen ontstaan (arrest Canon, reeds aangehaald, punten 18 en 24). Bekendheid is daarentegen geen *conditio sine qua non* voor de bescherming van het oudere recht.

- 61 In de derde plaats is verzoeker van mening dat de kamer van beroep rekening had moeten houden met het feit dat het merk ENZO FUSCO sinds 1982 in Italië is beschermd en dat verzoeker een algemeen erkend kledingontwerper is die al meer dan dertig jaar het vak uitoefent.
- 62 Dienaangaande heeft de kamer van beroep in punt 18 van de bestreden beslissing uiteengezet dat de omstandigheid dat verzoeker sinds 1982 in Italië formele rechten op het merk ENZO FUSCO heeft, voor de uitkomst van het onderhavige geding niet relevant is, aangezien alleen met de twee betrokken gemeenschapsmerken rekening dient te worden gehouden.
- 63 Met deze conclusie moet worden ingestemd. Wanneer verzoeker houder is van een nationaal merk dat ouder is dan het gemeenschapsmerk ANTONIO FUSCO en dat, op zijn minst in wezen, gelijk is aan het gevraagde gemeenschapsmerk, moet hij — zo hij dit wenst en daartoe goede gronden meent te hebben — bescherming van dat merk vragen via een oppositieprocedure of een procedure tot nietigverklaring of, in voorkomend geval, voor de bevoegde nationale rechterlijke instantie overeenkomstig artikel 106 van verordening nr. 40/94. Zolang het oudere gemeenschapsmerk ANTONIO FUSCO daadwerkelijk wordt beschermd, is een nationale inschrijving die ouder is dan dit merk, daarentegen niet relevant in het kader van een tegen een gemeenschapsmerkaanvraag ingestelde oppositie, ook al is het aangevraagde gemeenschapsmerk gelijk aan een nationaal merk van verzoeker dat ouder is dan het gemeenschapsmerk waarop de oppositie is gebaseerd [zie in die zin, met betrekking tot het bestaan van een absolute grond tot weigering van inschrijving van het oudere merk, arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 55].
- 64 Voorzover verzoekers argument ertoe strekt, aan te tonen dat het onderscheidend vermogen van het oudere gemeenschapsmerk kleiner is geworden doordat dit merk en het Italiaanse merk ENZO FUSCO, dat naar verluidt sinds 1982 is beschermd, vreedzaam naast elkaar hebben bestaan, zij opgemerkt dat, zo dit correct is, de periode van coëxistentie te kort is om de perceptie van de Italiaanse consument te kunnen beïnvloeden. Blijkens de stukken werd het oudere gemeenschapsmerk op 10

oktober 1997 ter inschrijving ingediend en op 8 maart 1999 ingeschreven. Aangezien de omstreden merkaanvraag op 21 januari 1998 ter inschrijving werd ingediend, belooft deze periode niet eens vier maanden.

- 65 Wat ten slotte de loopbaan en de levensloop van verzoeker of de eventuele bekendheid van de naam „Enzo Fusco” betreft, stelt het Gerecht vast dat verzoeker niet de elementen heeft aangedragen die nodig zijn om te kunnen uitmaken of deze gegevens juist of relevant zijn. Hij heeft met name niet aangetoond in welk opzicht deze gegevens de perceptie van de betrokken tekens door de Italiaanse consument zouden beïnvloeden.
- 66 Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar kan een geringe mate van overeenstemming van de tekens worden gecompenseerd door andere relevante factoren zoals een hoge mate van soortgelijkheid van de waren.
- 67 In casu is het Gerecht van oordeel dat het element „Fusco” de Italiaanse consument eerder zal bijblijven dan de voornamen „Antonio” of „Enzo” doordat hij aan de familienaam doorgaans een groter onderscheidend vermogen toekent dan aan de voornaam. Bovendien zijn de betrokken waren dezelfde. In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep niet van een verkeerde rechtsopvatting blijk gegeven door te oordelen dat, wanneer een consument wordt geconfronteerd met een waar die is voorzien van het aangevraagde merk ENZO FUSCO, hij dat merk kan verwarren met het oudere merk ANTONIO FUSCO, zodat er sprake is van verwarringsgevaar.
- 68 Aangezien het enige middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dus ongegrond is, dient de primaire vordering van verzoeker te worden afgewezen.

De subsidiaire vordering, strekkende tot vaststelling dat de omzettingsprocedure niet vervallen is

- 69 Krachtens artikel 108, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 kan de aanvrager van een gemeenschapsmerk verzoeken dat zijn gemeenschapsmerkaanvraag in een aanvraag voor een nationaal merk wordt omgezet voorzover de gemeenschapsmerkaanvraag is geweigerd.
- 70 In casu staat vast dat verzoeker de omzetting van zijn gemeenschapsmerkaanvraag nog niet heeft gevraagd. De subsidiaire vordering strekt er in wezen echter toe dat het Gerecht, in limine en los van een voor beroep vatbare handeling in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94, vaststelt dat op het BHIM een verplichting rust.
- 71 Aangezien een dergelijke vaststelling niet tot de bevoegdheid van het Gerecht behoort, dient de subsidiaire vordering niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Kosten

- 72 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dat is gevorderd. Aangezien verzoeker in het ongelijk is gesteld, dient hij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**

- 2) **Verzoeker wordt verwezen in de kosten.**

Pirrung

Meij

Forwood

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 1 maart 2005.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

J. Pirrung