

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

7 september 2006 \*

In zaak T-168/04,

L & D, SA, gevestigd te Huércal de Almería (Spanje), aanvankelijk vertegenwoordigd door M. Knospe, vervolgens door S. Miralles Miravet en A. Castedo García, advocaten,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door J. García Murillo als gemachtigde,

verweerder,

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

\* Procestaal: Spaans.

**Julius Sämann Ltd**, gevestigd te Zug (Zwitserland), vertegenwoordigd door A. Castán Pérez-Gómez en E. Armijo Chávarri, advocaten,

betreffende een vordering tot gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 15 maart 2004 (zaak R 326/2003-2), inzake een oppositieprocedure tussen Julius Sämann Ltd en L & D, SA,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, P. Lindh en I. Wiszniewska-Białecka, rechters,

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 14 mei 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 21 december 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 17 januari 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 12 januari 2006,

het navolgende

## Arrest

### Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 30 april 1996 heeft L & D, SA krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend.
- 2 Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd, is het hierna weergegeven beeldteken, dat een wordelement bevat:



- 3 De aanvraag tot inschrijving van het merk betrof waren en diensten van de klassen 3, 5 en 35 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. Ze zijn met betrekking tot deze klassen omschreven als volgt:

- klasse 3: „Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen”;
  
- klasse 5: „Geparfumeerde luchtverfrissers”;
  
- klasse 35: „Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten”.

4 Op 29 juni 1998 is de merkaanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 47/98 gepubliceerd.

5 Op 29 september 1998 heeft Julius Sämann Ltd krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.

6 De oppositie was gebaseerd op verschillende oudere merken.

- 7 Het betref in de eerste plaats het hieronder afgebeelde communautaire beeldmerk nr. 91991, gedeponeerd op 1 april 1996 en ingeschreven voor waren van klasse 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice:



- 8 In de tweede plaats betref het de hieronder afgebeelde internationale en nationale beeldmerken, waarvan sommige wordelementen bevatten, die het voorwerp vormen van de internationale inschrijvingen nrs. 328917, 612525, 178969, 216415, 328915, 328916, 475333 en 539068; de Oostenrijkse inschrijving nr. 109639; de Zweedse inschrijvingen nrs. 217829, 225214 en 89348; de Spaanse inschrijving nr. 1575391; de Deense inschrijving nr. 03157/1964; de Finse inschrijvingen nrs. 109644 en 45548, en de Duitse inschrijving nr. 984362, voor waren van de klassen 3 en/of 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice:



19-0006



217829



NT-1060



80-11-1966



23-1687

- 9 De oppositie was gebaseerd op alle door de oudere merken beschermde waren en had betrekking op alle in de gemeenschapsmerkaanvraag vermelde waren en diensten.

- 10 Tot staving van haar oppositie beriep interveniënte zich op de relatieve weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.
- 11 Bij beslissing van 25 februari 2003 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie in haar geheel afgewezen.
- 12 Op 23 april 2003 heeft interveniënte krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 13 Bij beslissing van 15 maart 2004 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep van interveniënte ten dele toegewezen.
- 14 Het op artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 gebaseerde beroep werd toegewezen met betrekking tot de betrokken waren. Met betrekking tot de betrokken diensten werd het daarentegen afgewezen en bevestigde de kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie tegen de inschrijving. Het op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 gebaseerde beroep werd door de kamer van beroep verworpen, aangezien niet was aangetoond dat aan het oudere merk schade was toegebracht of dat aan het onderscheidend vermogen ervan ongerechtvaardigd voordeel was ontleend.
- 15 Wat het onderzoek betreft naar de overeenstemming van de conflicterende merken, heeft de kamer van beroep een vergelijking gemaakt tussen, enerzijds, het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd en, anderzijds, het oudere gemeen-

schapsmerk nr. 91991, als zijnde representatief voor de andere oudere merken. De kamer heeft overwogen dat dit gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik en de bekendheid van een ander ouder merk, waarvan de vorm in wezen identiek is aan die van gemeenschapsmerk nr. 91991.

- 16 De kamer van beroep heeft naar voren gebracht dat de conflicterende merken allebei een dennenboom voorstelden, afgebeeld met takken, gevormd door uitgroeisels en inspruingen aan weerszijden, en met een zeer korte stam geplaatst op een breder, als sokkel fungerend deel.
- 17 De kamer heeft erop gewezen dat begripsmatige overeenstemming kan leiden tot verwarringsgevaar, met name wanneer het oudere merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, een bijzonder onderscheidend vermogen bezit.
- 18 Volgens de kamer van beroep blijkt uit de bewijsstukken dat het oudere merk bekendheid genoot in ten minste een deel van de Gemeenschap, met name in Italië, waar zijn marktaandeel is geschat op meer dan 50 %, en dat het aldaar langdurig is gebruikt.
- 19 Uit deze elementen heeft de kamer afgeleid dat de begripsmatige overeenstemming van de twee conflicterende merken op zijn minst in Italië verwarringsgevaar kan creëren bij het betrokken publiek. De verschillen tussen de conflicterende merken, die voornamelijk berusten op het feit dat de dennenboom van het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd een omlijsting vormt waarbinnen zich de tekening van een levendig figuurtje en het wordelement „aire limpio” bevinden, kunnen dit verwarringsgevaar niet voorkomen, aangezien het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd door het in aanmerking komende publiek kan worden gepercipieerd als een grappige en levendige variant van het oudere merk.

## Conclusies van partijen

20 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de punten 1 en 3 van het dispositief van de bestreden beslissing te vernietigen voor zover daarbij, enerzijds, de beslissing van de oppositieafdeling gedeeltelijk wordt vernietigd en de inschrijving van het aangevraagde merk voor waren van de klassen 3 en 5 wordt geweigerd en, anderzijds, elk der partijen wordt verwezen in de kosten die haar in de oppositie- en beroepsprocedure zijn opgekomen;
  
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

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

- het beroep te verwerpen;
  
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

## In rechte

22 Verzoekster voert twee middelen aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 73 van deze verordening.



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

### Argumenten van partijen

- 23 Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep de overeenstemming van de conflicterende merken onjuist heeft beoordeeld. Er bestaat geen enkele overeenstemming tussen de merken, en de constateringën aangaande het onderscheidend vermogen van het oudere merk zijn derhalve zinloos.
- 24 Volgens verzoekster vertonen twee merken overeenstemming wanneer er uit het oogpunt van het betrokken publiek een minstens gedeeltelijke gelijkheid bestaat voor wat betreft hun visuele, begripsmatige en fonetische aspecten. Bij samengestelde merken moet worden nagegaan of de overeenstemming betrekking heeft op een bestanddeel dat bepalend kan zijn voor de totaalindruk van die merken, te weten een bestanddeel dat op zichzelf het beeld van het merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren. Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, dient met name rekening te worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen. Wanneer de overeenstemming betrekking heeft op een bestanddeel dat beschrijvend is voor de betrokken waren, kan zij de totaalindruk van dit merk niet domineren en kan dus niet worden geconcludeerd dat de merken overeenstemmen.
- 25 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met deze beginselen, door enkel te wijzen op het bestaan van een „gemeenschappelijk kenmerk” van de conflicterende merken, zonder de overeenstemming op visueel, begripsmatig en fonetisch vlak te onderzoeken en zonder het belang vast te stellen van een binnen de totaalindruk van het samengesteld merk waarvoor inschrijving is aangevraagd mogelijk overeenstemmend bestanddeel.

- 26 Op fonetisch vlak zou het oudere merk geen enkel wordelement bevatten. Elke fonetische overeenstemming is derhalve uitgesloten.
- 27 Op visueel vlak is het oudere merk volgens verzoekster samengesteld uit de natuurgetrouwe afbeelding van het silhouet van een dennenboom, geplaatst op een rechthoekige sokkel, terwijl het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd wordt gevormd door de tekening van een komisch figuurtje met een bijzondere gelaatsuitdrukking, in een omhulsel waarvan het silhouet, in zeer abstracte vorm, doet denken aan een dennenboom en dat de aandacht van de consument vestigt op het wordelement „aire limpio”. Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd wordt dus evenzeer gedomineerd door dit komische figuurtje en het wordelement „aire limpio”, waardoor elke visuele overeenstemming is uitgesloten.
- 28 Op begripsmatig vlak, ten slotte, kan het bestaan van overeenstemming niet worden afgeleid uit de enkele gelijkenis tussen de silhouetten van de twee tekens. De omstandigheid dat het silhouet van het komische figuurtje kan doen denken aan de vorm van een dennenboom is irrelevant, aangezien overeenstemming van silhouetten nog geen begripsmatige overeenstemming is. Bovendien wordt de afbeelding van het silhouet volgens verzoekster naar de achtergrond gedrongen, aangezien de vorm van de dennenboom door de afbeelding van het komische figuurtje zo is veranderd, dat deze niet zozeer de afbeelding van een dennenboom, als wel nog slechts de omlijsting of het omhulsel van dit figuurtje vormt.
- 29 Verzoekster concludeert daaruit dat er geen enkele overeenstemming tussen de merken bestaat.
- 30 Subsidiair voegt verzoekster hieraan toe, dat indien het bestaan van begripsmatige overeenstemming wel zou worden aangenomen, deze geen betrekking heeft op een dominant bestanddeel van het merk, aangezien het silhouet van de dennenboom de totaalindruk van het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd niet kan domineren. Integendeel, deze totaalindruk wordt gedomineerd door de gefantaseerde en opvallende weergave van een komisch figuurtje en het opschrift „aire limpio”.

Bovendien is het silhouet volgens verzoekster beschrijvend voor de waren waarop het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd betrekking heeft en kan het, in overeenstemming met de rechtspraak, de totaalindruk dus niet domineren.

- 31 Meer subsidiair betoogt verzoekster dat, indien het Gerecht niet alle overeenstemming tussen de conflicterende merken uitsluit, er niettemin geen enkel verwaringsgevaar bestaat, aangezien het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd ver genoeg verwijderd is van het oudere merk.
- 32 Voorts kan het oudere merk volgens verzoekster geen uitgebreide bescherming genieten, omdat het slechts een zwak onderscheidend vermogen heeft.
- 33 Enerzijds heeft het oudere merk om drie redenen onvoldoende onderscheidend vermogen. Ten eerste is het silhouet van de dennenboom beschrijvend voor waren als luchtverversers en geparfumeerde luchtverfrissers. Deze stelling wordt bevestigd door de „praktische richtlijnen voor het onderzoek van merken van waren en diensten” van het octrooibureau van het Verenigd Koninkrijk. Ten tweede wordt het oudere merk in wezen enkel gevormd door de vorm van de waren die onder dit merk worden verhandeld. Volgens de rechtspraak kan, wanneer het teken samenvalt met het voorkomen van de waren, de wezenlijke functie van het merk niet worden vervuld. Dit zou in casu het geval zijn, aangezien de betrokken waren enkel zijn samengesteld uit een plat tablet van een poreus, vetvrij materiaal waarop een geurstof is aangebracht en waarvan de contouren overeenkomen met het silhouet van het merk, en het oppervlak van deze waren volledig door het merk wordt bedekt. Ten derde is de vorm bestaande uit het silhouet van een dennenboom noodzakelijk om de door de waar beoogde technische uitkomst te verkrijgen. Ingevolge het bepaalde in artikel 7 van verordening nr. 40/94, zijn vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen uitgesloten van inschrijving als merk. Bovendien toont de beschrijving van de functie van de waar in de door interveniënte gedeponeerde Amerikaanse octrooiaanvraag aan dat de kegelvorm van de boom een technische functie vervult, te weten de geleidelijke en partiële extractie van de luchtverfrisser, die gemakkelijk kan worden bewerkstelligd

door een vorm als die van een dennenboom, welke vorm ook voorkomt in de tekeningen van het octrooi. Verzoekster concludeert hieruit dat interveniënte tracht om met gebruikmaking van het merkrecht derden te verbieden een vorm te gebruiken die voorheen door een octrooi werd beschermd.

- 34 Anderzijds kan het zwak onderscheidend vermogen niet a posteriori worden vergroot door een toegenomen bekendheid als gevolg van het gebruik van het merk in Italië. In dit verband brengt verzoekster naar voren dat volgens de rechtspraak de bekendheid van een merk niet uitsluitend kan worden vastgesteld op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, en dat argumenten betreffende omzetten en reclame-investeringen niet bepalend kunnen zijn voor het onderscheidend vermogen van een merk.
- 35 De vaststellingen van de kamer van beroep aangaande de erkenning van de bekendheid van het oudere merk berusten volgens verzoekster op een aantal vergissingen.
- 36 In de eerste plaats wordt de vaststelling dat het oudere merk een groter onderscheidend vermogen heeft niet enkel gebaseerd op algemene gegevens inzake de hoeveelheid reclame en de verkoopcijfers, te meer daar het gaat om een product voor grootverbruik tegen lage kosten. De bewijswaarde van de hoeveelheid verkochte producten is dus niet gelijk aan die van duurzame, gerenommeerde of kwalitatief hoogstaande producten.
- 37 In de tweede plaats heeft het BHIM zich volgens verzoekster ten onrechte gebaseerd op het feit dat de verkopen van luchtverfrissers van interveniënte in Italië hoger zijn dan die van andere luchtverfrissers voor auto's, en een marktaandeel van meer dan 50 % vertegenwoordigen. De in het kwartaalverslag van de vennootschap Nielsen vermelde verkoopcijfers die worden genoemd in de verklaring onder ede van de

afgevaardigd bestuurder van interveniënte, hebben geen betrekking op de door gemeenschapsmerk nr. 91991 beschermde waren, maar betreffen voornamelijk waren met de benaming „arbre magique”, die worden verhandeld onder een ander merk dan gemeenschapsmerk nr. 91991. Bovendien hebben deze cijfers betrekking op de jaren 1997 en 1998, dat wil zeggen op een periode die dateerde van geruime tijd na de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag. De cijfers inzake de reclame-uitgaven voor de jaren 1996 en 1997 zijn volgens verzoekster om dezelfde reden ongeschikt, aangezien deze uitgaven de luchtverfrissers betreffen met de benaming „arbre magique” en dateren van na 30 april 1996, de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.

38 In de derde plaats hebben de oppositieafdeling en de kamer van beroep zich, om het langdurig gebruik van het oudere merk in Italië aan te tonen, ten onrechte gebaseerd op het feit dat het merk in Italië gedurende een lange periode is gebruikt en daar in een in wezen identieke vorm sinds 1954 bescherming geniet uit hoofde van internationale inschrijving nr. 178969. Volgens verzoekster hebben zij daarmee ten onrechte de datum van de merkaanvraag gelijkgesteld met die van de aanvang van het daadwerkelijk gebruik van het merk, terwijl niet is aangetoond dat het internationale merk nr. 178969 sinds de inschrijving ervan is gebruikt. Verder betreft inschrijving nr. 178969 een merk dat een witte sokkel en het woordeslement „car freshner” bevat, terwijl inschrijving nr. 91991 enkel een beeldmerk betreft. Bovendien heeft de inschrijving in klasse 5 volgens haar geen betrekking op de luchtverfrissingsproducten waarom het hier gaat, maar op „ontsmettingsmiddelen, badproducten, insecticiden en chemische producten”.

39 Volgens verzoekster geniet het oudere merk, gelet op zijn zwak onderscheidend vermogen, in mindere mate bescherming en volstaan de geringe verschillen met het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd om elk gevaar voor verwarring tussen de twee tekens uit te sluiten. Gesteld al dat er sprake zou zijn van begripsmatige overeenstemming, dan nog is deze volgens haar ontoereikend om verwarringsgevaar te creëren. De afbeelding van de dennenboom bevat namelijk geen enkel fantasiemotief en het bewijs van de bekendheid van merk nr. 91991 is niet geleverd.

- 40 Ter terechtzitting heeft verzoekster ook een arrest van het Tribunal Supremo (Spaans hooggerechtshof) van 5 april 2005 aangevoerd, waarbij haar definitief de rechten betreffende het Spaanse merk Aire Limpio nr. 2033859 zouden zijn toegekend.
- 41 Verzoekster concludeert hieruit dat de kamer van beroep ten onrechte het bestaan heeft aangenomen van overeenstemming tussen de conflicterende merken en van een toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van het merk van interveniënte. In feite bestaat er geen enkel gevaar voor verwarring bij de consument.
- 42 Het BHIM betoogt dat de globale vergelijking van de conflicterende tekens, wat de visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenis tussen de tekens betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. Het BHIM stelt dat de procedure voor het Gerecht zich moet concentreren op de wijze waarop het Italiaanse publiek de betrokken conflicterende merken percipieert.
- 43 Op visueel vlak voert het BHIM aan, dat het oudere merk is samengesteld uit de afbeelding van het silhouet van een dennenboom op een zeer korte stam, met aan weerszijden uitsteeksels en inspringingen en geplaatst op een breder, als sokkel fungerend deel. Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd bestaat volgens het BHIM uit een levendig, komisch figuurtje, waarvan het bovenste gedeelte een driehoekige vorm met onregelmatige zijden heeft, gelijkend op het bovenste gedeelte van een dennenboom, die op twee grote schoenen staat. In het driehoekige bovendeel is in het midden een levendig gezichtje afgebeeld, alsmede twee armpjes die het uit gestileerde letters bestaande wordelement „aire limpio” lijken aan te wijzen. De conflicterende merken hebben dezelfde omtreklijnen, te weten een op een driehoek met onregelmatige zijden gelijkende tekening, waarvan de basis, na een versmalling, wordt gevormd door een rechthoekig element. Ondanks het contrast dat voortvloeit uit de levendige, komische toets en het wordelement „aire limpio”, domineert dit grafische element duidelijk de totaalindruk die het teken oproept en heeft het merkbaar de overhand boven het wordelement, dat niet erg duidelijk waarneembaar is.

- 44 Op fonetisch vlak kan het oudere merk, als louter grafisch teken, mondeling worden overgebracht dankzij een beschrijving van het teken, terwijl het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd kan worden uitgesproken doordat het het wordelement „aire limpio” bevat.
- 45 Op begripsmatig vlak betoogt het BHIM dat de conflicterende merken door het relevante publiek worden geassocieerd met het silhouet van een dennenboom op een zeer korte stam, waarvan de takken worden gevormd door uitsteeksels en inspruingen en die is geplaatst op een rechthoekig element dat als sokkel fungeert. Het BHIM is van mening dat het Italiaanse publiek geen enkele bijzondere betekenis hecht aan de uitdrukking „aire limpio” en de twee tekens enkel identificeert aan de hand van de semantische inhoud van de twee afbeeldingen.
- 46 Wat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het oudere merk betreft, betoogt het BHIM dat dit merk niet kan worden teruggebracht tot de afbeelding van een dennenboom. Het gaat hier om de grafische weergave van een ingewikkelder concept, te weten de vorm van een dennenboom met bepaalde bijzondere kenmerken, zoals uitsteeksels, inspruingen en een zeer korte stam die is geplaatst op een rechthoekige basis die als sokkel fungeert.
- 47 Wat het argument betreft dat de vorm van een dennenboom algemeen wordt gebruikt voor de verhandeling van geparfumeerde luchtverfrissers, heeft verzoekster volgens het BHIM geen enkel gegeven aangevoerd waaruit blijkt dat het relevante publiek op de Italiaanse markt eraan gewend is dat voor dit soort waren figuren worden gebruikt waarvan de vorm overeenkomsten vertoont met het silhouet van een dennenboom.
- 48 Ook als het bovenste gedeelte van het product inderdaad smaller gevormd moet zijn dan het onderste gedeelte, dan nog vereist de beoogde technische uitwerking volgens het BHIM niet noodzakelijkerwijs gebruikmaking van een vorm die overeenkomt met het concept van het oudere merk. Dit resultaat kan ook worden verkregen door middel van een eenvoudige driehoek met regelmatige, rechte zijden of van een figuur waarvan het bovenste gedeelte smaller is dan het onderste gedeelte. De vorm van het oudere merk is dus niet de enige manier om deze uitwerking te bereiken.

- 49 Wat de beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, beklemtoont het BHIM dat aangezien de betrokken waren gangbare consumptiegoederen zijn, de gemiddelde consument bij de aankoop ervan geen bijzondere oplettendheid aan de dag zal leggen.
- 50 Gelet op het belang van het silhouet van de dennenboom bij de gebruikmaking in Italië van het beeldmerk dat het woerdelement „arbre magique” bevat, alsmede op het dominerende grafische element, is het BHIM van mening dat zowel de uitdrukking „arbre magique” als het opvallende en alomtegenwoordige grafische element (overeenkomend met de voorstelling van het oudere merk waarop de bestreden beslissing is gebaseerd) als zijnde algemeen bekend en door het relevante publiek veelvuldig gebruikt kunnen worden beschouwd. Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat het oudere gemeenschapsmerk, waarop deze beslissing is gebaseerd, in Italië een bijzonder onderscheidend vermogen heeft.
- 51 Het BHIM voegt hieraan toe dat volgens interveniënte het reclamemateriaal is verspreid vóór de indiening van de inschrijvingsaanvraag en dat een zo groot marktaandeel niet erg snel kan worden verworven. Het lijkt dus niet erg waarschijnlijk dat de verkopen in 1996 weinig omvangrijk waren.
- 52 Ten slotte meent het BHIM dat, overeenkomstig het in het arrest van het Hof van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 24), neergelegde beginsel, de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken in Italië, waar het oudere merk een bijzonder onderscheidend vermogen bezit, een verwarringsgevaar kan creëren dat niet kan worden weggenomen door de verschillen in stijl en levendigheid tussen de merken. Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd kan namelijk worden aangemerkt als een grappige en levendige variant van het oudere merk, dat een ruime bekendheid geniet bij het relevante publiek.
- 53 Interveniente merkt allereerst op dat de elementen die de betrokken merken onderscheiden, niet afdoen aan de algemene indruk van overeenstemming.



- 54 Volgens interveniënte worden de waren waarop de litigieuze merken betrekking hebben verkocht in zelfbedieningsafdelingen van benzinstations en supermarkten, en bijzonder vlot, zonder voorafgaand denkproces, aangeschaft. De consument richt zijn aandacht op het eerste element dat bij beschouwing van de merken bij hem opkomt, te weten het silhouet van de dennenboom.
- 55 Het verschil op fonetisch vlak — gevormd door het opschrift „aire limpio” — is volgens interveniënte niet van belang voor de keuze van de consument, omdat deze enkel aandacht heeft voor de opmaak van het product.
- 56 Ten slotte stemmen de conflicterende merken volgens interveniënte ook op begripsmatig vlak overeen, omdat zij gebruik maken van hetzelfde beeld, dat samenvalt met de uitgebeelde voorstelling, te weten het silhouet van een kleine dennenboom, die het product identificeert en de commerciële herkomst ervan aan de consument onthult.
- 57 Interviënte verzet zich ook tegen de beschrijving door verzoekster van het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd als zou dit een komisch figuurtje verbeelden.
- 58 Verder kan volgens interveniënte geen beroep worden gedaan op het louter beschrijvende karakter van het silhouet van de dennenboom voor luchtverfrissers of luchtverversers, nu niet is aangetoond dat dit silhouet op elk van de relevante markten gebruikelijk is geworden en/of dat de rechterlijke instanties van de betrokken landen hebben vastgesteld dat het niet als merk kan gelden.
- 59 Interviënte onderschrijft nogmaals de beoordeling van de kamer van beroep volgens welke het bestaan van verwarringsgevaar wordt versterkt vanwege het groot onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat voortvloeit uit de bekendheid ervan.

- 60 Interveniente betwist het argument dat de vorm van het oudere merk enerzijds samenvalt met het voorkomen van de waren en anderzijds noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische uitwerking. Allereerst moet dit argument van de hand worden gewezen omdat het pas voor het eerst is aangevoerd voor het Gerecht. Vervolgens stelt zij dat de oudere merken geen driedimensionale merken zijn, maar beeldmerken, zodat deze grief niet relevant is. Ten slotte vertegenwoordigen de grafische elementen van de merken van interveniente geen voor de verhandeling van de waren noodzakelijke vorm.
- 61 Ook heeft de kamer van beroep volgens interveniente terecht aangenomen dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk is toegenomen door het gebruik dat ervan is gemaakt, en dat de tegengestelde argumenten van verzoekster van de hand moeten worden gewezen.
- 62 Interveniente voert hiervoor verscheidene argumenten aan.
- 63 Ten eerste verliezen de verkoopcijfers hun bewijswaarde niet door het enkele feit dat de waren in casu gangbare consumptiegoederen zijn.
- 64 Ten tweede wordt het verkooppercentage van de waren op de Italiaanse markt gestaafd door andere bewijzen voor de bekendheid van de merken op deze markt.
- 65 Ten derde maakt de inhoud van het verslag van de vennootschap Nielsen, ofschoon dit betrekking heeft op de jaren 1997 en 1998, het in het licht van de andere aangevoerde bewijzen aannemelijk dat de verkooppercentages van de waren die onder de merken van interveniente zijn verhandeld in de onmiddellijk daaraan

voorafgaande jaren, waarschijnlijk vergelijkbaar waren met die van de periode 1997-1998. Bovendien kan bij het bepalen van het onderscheidend vermogen van een ouder merk, dat wordt ingeroepen tegen de aanvraag van een later merk, niet worden geabstraheerd van een bewijs van het tot staving van de oppositie aangevoerde gebruik van het nationale merk tijdens de periode direct na de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag en voorafgaand aan de datum waarop de oppositie werd ingediend.

- <sup>66</sup> Interveniente concludeert dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat er verwarringsgevaar bestond in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, voor wat betreft de waren van de klassen 3 en 5.

Beoordeling door het Gerecht

— Voorafgaande opmerkingen

- <sup>67</sup> 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. Luidens artikel 8, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 moeten onder oudere merken worden verstaan de gemeenschapsmerken, de in een lidstaat ingeschreven merken en de ingevolge internationale overeenkomsten ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag tot inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk.

- 68 Ook al bevat artikel 8 van verordening nr. 40/94 geen bepaling die vergelijkbaar is met die van artikel 7, lid 2, volgens welke de inschrijving van een merk ook kan worden geweigerd indien slechts in een deel van de Gemeenschap een absolute weigeringsgrond bestaat, toch dient in casu dezelfde oplossing te worden gekozen. Bijgevolg moet de inschrijving ook worden geweigerd indien de relatieve weigeringsgrond slechts in een deel van de Gemeenschap bestaat [arresten Gerecht van 3 maart 2004, Mühlens/BHIM — Zirh International (Sir/ZIRH), T-355/02, Jurispr. blz. II-791, punt 36, en 14 juli 2005, Wassen International/BHIM — Stroschein Gesundkost (Selenium Spezial A-C-E/SELENIUM-ACE), T-312/03, Jurispr. blz. II-2897, punt 29].
- 69 In casu was de oppositie gebaseerd op verscheidene merken van interveniënte die een dennenboom voorstellen. De kamer van beroep heeft zich bij zijn onderzoek van de oppositie hoofdzakelijk gebaseerd op het oudere gemeenschapsmerk nr. 91991, als zijnde representatief voor de andere tot staving van de oppositie aangevoerde oudere merken.
- 70 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep overwogen dat de conflicterende merken met name op begripsmatig vlak overeenstemden en dat er verwarringsgevaar bestond. Deze conclusie vloeide voort uit de constatering dat het sinds 1 april 1996 beschermde oudere gemeenschapsmerk nr. 91991, bestaande uit de vorm van een dennenboom, in Italië een bijzonder onderscheidend vermogen bezat. Voor deze constatering was de kamer ervan uitgegaan, dat het internationale merk ARBRE MAGIQUE, weergegeven in dezelfde vorm van een dennenboom en bovendien voorzien van een wordelement, in Italië langdurig was gebruikt en in dat land bekendheid genoot.
- 71 Derhalve moet allereerst worden onderzocht of de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat het oudere gemeenschapsmerk nr. 91991 een bijzonder onderscheidend vermogen had kunnen verkrijgen op grond van het langdurig gebruik van een ander ingeschreven merk, te weten het merk ARBRE MAGIQUE, alsmede wegens langdurig gebruik in Italië, waar dat merk als bekend kon worden aangemerkt.

— Het bijzonder onderscheidend vermogen van het oudere gemeenschapsmerk

- 72 Allereerst zij opgemerkt dat in de rechtspraak is erkend dat een merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, een bijzonder onderscheidend vermogen bezit (arrest SABEL, punt 52 supra, punt 24).
- 73 Vervolgens zij eraan herinnerd dat de verkrijging van onderscheidend vermogen ook kan voortkomen uit het gebruik van een merk als onderdeel van een ander ingeschreven merk. Het is voldoende dat ten gevolge van dit gebruik de betrokken kringen de door de oudere merken aangeduide waar of dienst daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming (zie in die zin arrest Hof van 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, Jurispr. blz. I-6135, punten 30 en 32).
- 74 Bijgevolg moet ook worden erkend dat de verkrijging van bijzonder onderscheidend vermogen van een merk kan voortkomen uit het langdurig gebruik en de bekendheid ervan als onderdeel van een ander ingeschreven merk, voor zover het relevante publiek het merk percipieert als aanduiding dat de waren afkomstig zijn van een bepaalde onderneming.
- 75 In casu moet de vraag of de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat het oudere gemeenschapsmerk nr. 91991 een bijzonder onderscheidend vermogen had kunnen verkrijgen op grond van het gebruik ervan als onderdeel van een ander ingeschreven merk, derhalve bevestigend worden beantwoord indien het oudere gemeenschapsmerk nr. 91991 kan worden aangemerkt als een onderdeel van het merk ARBRE MAGIQUE.
- 76 In dit verband heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de afbeelding van het silhouet van een dennenboom, dat een significante, en zelfs dominerende rol speelt bij het merk ARBRE MAGIQUE, overeenkomt met het teken van het oudere

gemeenschapsmerk nr. 91991. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat het oudere gemeenschapsmerk nr. 91991 een onderdeel vormde van het oudere merk ARBRE MAGIQUE. Derhalve had het eerste merk onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen als gevolg van het gebruik ervan als onderdeel van het tweede merk.

77 De kamer van beroep heeft dan ook terecht alle bewijsmateriaal met betrekking tot het gebruik en de bekendheid van het merk ARBRE MAGIQUE onderzocht teneinde het langdurig gebruik, de bekendheid en derhalve het bijzonder onderscheidend vermogen te kunnen vaststellen van een onderdeel ervan, te weten het oudere gemeenschapsmerk nr. 91991.

78 Aangaande het eigenlijke in casu door de kamer van beroep verrichte onderzoek van het bewijsmateriaal stelt de bestreden beslissing terecht vast dat blijkens het bewijsmateriaal in het dossier, te weten in hoofdzaak de documentatie die op 8 november 1999 in het kader van de door interveniënte ingestelde oppositie is geproduceerd, het oudere gemeenschapsmerk nr. 91991, als onderdeel van een ingeschreven merk, te weten het merk ARBRE MAGIQUE, langdurig in Italië is gebruikt, aldaar bekend is en derhalve een bijzonder onderscheidend vermogen heeft.

79 Aldus neemt de bestreden beslissing het langdurig gebruik van het merk ARBRE MAGIQUE in aanmerking, alsmede het feit dat jaarlijks meer dan 45 miljoen stuks van de onder dit merk verhandelde waren worden verkocht en de verkopen in Italië in 1997 en 1998 een marktaandeel van meer dan 50 % vertegenwoordigden. Bovendien houdt de bestreden beslissing er rekening mee dat de reclame-investeringen in Italië ten behoeve van de verkoopbevordering van deze producten in 1996 en 1997 meer dan 7 miljard ITL (3 615 198,29 EUR) bedroegen.

80 De omstandigheid dat de verkoopcijfers op de jaren 1997 en 1998 en de reclame-uitgaven op de jaren 1996 en 1997 betrekking hebben, dat wil zeggen op periodes die dateren van na de datum van indiening door verzoekster van de aanvraag tot

inschrijving van het merk, te weten 30 april 1996, volstaat niet om ze hun bewijskracht voor de bekendheid van het oudere merk nr. 91991 te ontnemen.

- 81 Immers, volgens de rechtspraak mag rekening worden gehouden met gegevens die dateren van na de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, indien daaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed op die datum [arrest Gerecht van 15 december 2005, BIC/BHIM (vorm van een aansteker met vuursteentje), T-262/04, Jurispr. blz. II-5959, punt 82; zie in die zin beschikking Hof van 5 oktober 2004, Alcon/BHIM, C-192/03 P, Jurispr. blz. I-8993, punt 41, en de aldaar aangehaalde rechtspraak]. Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie beschikking Hof van 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punt 31).
- 82 De kamer van beroep heeft derhalve kunnen oordelen, dat uit dergelijke latere omstandigheden conclusies konden worden getrokken over de situatie die zich voordeed op de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het door verzoekster voorgelegde merk en dat deze omstandigheden een bevestiging konden opleveren van de bekendheid van merk nr. 91991 op diezelfde datum.
- 83 In het bijzonder moet immers worden opgemerkt, dat een marktaandeel van 50 % in 1997 en 1998 slechts geleidelijk kon zijn verworven. De kamer van beroep heeft dus niet gedwaald door in wezen te overwegen dat de situatie in 1996 niet aanmerkelijk anders was.
- 84 De omstandigheid dat het zou gaan om gegevens die dateerden van na de indiening door verzoekster — op 30 april 1996 — van de aanvraag tot inschrijving van het merk, volstaat dus niet om deze gegevens hun bewijskracht voor de bekendheid van het oudere merk nr. 91991 te ontnemen.

85 Voor het overige faalt het argument van verzoekster volgens hetwelk de kamer van beroep zich voor de constatering dat het oudere merk in Italië bijzonder onderscheidend vermogen had, ten onrechte uitsluitend heeft gebaseerd op algemene gegevens inzake de hoeveelheid reclame en de verkoopcijfers. Het is juist dat volgens de door verzoekster aangevoerde rechtspraak het onderscheidend vermogen van een merk niet uitsluitend kan worden vastgesteld op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages (arrest Hof van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 62). Niettemin zij in de eerste plaats opgemerkt dat deze rechtspraak betrekking heeft op het verkrijgen van onderscheidend vermogen van een merk waarvoor inschrijving is aangevraagd en niet, zoals in casu, op het onderzoek naar de bekendheid van een ingeschreven merk dat reeds onderscheidend vermogen heeft verkregen. In de tweede plaats heeft de kamer van beroep, teneinde in casu de bekendheid van het merk vast te stellen, niet enkel algemene gegevens, zoals bepaalde percentages, in aanmerking genomen, maar ook het — door verzoekster overigens niet betwiste — langdurig gebruik van het merk ARBRE MAGIQUE.

86 Ook verzoeksters argument dat de kamer van beroep zich ten onrechte heeft gebaseerd op het feit dat het oudere merk in een in wezen identieke vorm sinds 1954 bescherming genoot uit hoofde van inschrijving nr. 178969, moet worden verworpen. Verzoekster kan niet op goede gronden stellen dat de kamer van beroep de datum van de merkaanvraag gelijk heeft gesteld met die van het daadwerkelijke gebruik van het merk CAR FRESHNER nr. 178969, zonder dat enig bewijs is geleverd voor het gebruik van dit merk sinds de inschrijving ervan. De kamer van beroep heeft zich immers, zoals reeds opgemerkt en door het BHIM bevestigd ter terechtzitting, gebaseerd op het aangetoond gebruik in Italië van het merk ARBRE MAGIQUE, en niet op het gebruik van het merk CAR FRESHNER. De bestreden beslissing stelt weliswaar vast dat het merk CAR FRESHNER is geregistreerd sinds 1954, maar voor wat het langdurig gebruik betreft verwijst zij naar het merk ARBRE MAGIQUE.

87 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld, dat het langdurig gebruik en de bekendheid van het merk ARBRE MAGIQUE, en bijgevolg van merk nr. 91991, in Italië, gepercipieerd als aanduiding dat de waren afkomstig waren van een bepaalde onderneming, rechtens genoegzaam waren aangetoond.



- 88 Gezien de bekendheid in Italië van het oudere gemeenschapsmerk nr. 91991, die met name voortvloeit uit het langdurig gebruik ervan als onderdeel van het merk ARBRE MAGIQUE en de bekendheid van laatstgenoemd merk in dat land, moet worden geconcludeerd dat de kamer van beroep niet heeft gedwaald door te oordelen dat het merk in Italië bijzonder onderscheidend vermogen had.

— De soortgelijkheid van de waren

- 89 De vaststelling in de bestreden beslissing dat het oudere merk en het merk waarvoor inschrijving in de klassen 3 en 5 wordt gevraagd, betrekking hebben op soortgelijke waren, wordt in casu door partijen niet betwist.

- 90 Overigens is het argument van verzoekster dat de internationale inschrijving van het merk CAR FRESHNER voor waren van klasse 5 geen betrekking heeft op de thans aan de orde zijnde luchtverfrissingsproducten, maar op „ontsmettingsmiddelen, badproducten, insecticiden, en chemische producten” ongegrond. Niet betwist wordt immers dat dit merk eveneens is ingeschreven voor „producten voor luchtzuivering [...] parfums, essences [...]”, die onder klasse 3 vallen.

— De overeenstemming van de merken

- 91 Volgens de rechtspraak stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN/Matratzen Markt Concord), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 30].

- 92 In visueel opzicht is in casu het grafische element in het merk waarvoor inschrijving wordt gevraagd binnen de totaalindruk die het teken oproept duidelijk dominerend en heeft het merkbaar de overhand boven het woordelement. De naam „aire limpio” is, gezien het kleine formaat van de gebruikte letters en de plaatsing ervan binnen de tekening die een dennenboom voorstelt, tamelijk vaag in verhouding tot het grafische element.
- 93 Anders dan verzoekster stelt, is de totaalindruk die door het grafisch beeld wordt gewekt niet die van een komisch figuurtje, maar duidelijk die van een afbeelding die op een dennenboom lijkt. De tekening van het gezichtje en de armpjes van het komische figuurtje is geïntegreerd in het centrale deel van de dennenboom en ter hoogte van de basis neemt de tekening van twee schoenen, gespreid in een hoek van 180°, de vorm aan van een sokkel. De komische, levendige toets die tot uiting komt in de gedaante van dit figuurtje geeft de grafische afbeelding van de dennenboom een fantasievolle indruk, zodat het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd door het publiek kan worden beschouwd als een grappige, levendige variant van het oudere merk. Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd is dus samengesteld uit een teken waarvan het dominerende element een silhouet is dat lijkt op een dennenboom, die het oudere merk vormt. Dit is het element dat door de consument hoofdzakelijk zal worden gepercipieerd en zijn keuze zal bepalen, temeer daar het in casu gaat om gangbare consumptiegoederen die worden verkocht in zelfbedieningszaken.
- 94 De grafische afbeelding in de vorm van een dennenboom blijkt derhalve op visueel vlak het element te zijn dat overheerst in de totaalindruk die uitgaat van het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd.
- 95 Op begripsmatig vlak zijn beide betrokken merken verbonden met het silhouet van een dennenboom. Gelet op de indruk die hierdoor wordt gewekt en op het feit dat

de woorden „aire limpio”, geen bijzondere betekenis hebben voor het Italiaanse publiek, moet hun begripsmatige overeenstemming worden bevestigd.

- 96 Hieruit volgt dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de conflicterende merken, door gebruik te maken van afbeeldingen waarvan de weergegeven gedachte, te weten het silhouet van een dennenboom, samenvalt, op begripsmatig vlak overeenstemden. Op fonetisch vlak bestaat er een verschil doordat het oudere merk, dat een louter grafisch merk is, mondeling kan worden overgebracht dankzij een beschrijving van het teken, terwijl het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd kan worden uitgesproken doordat het het wordelement „aire limpio” bevat.

— Het verwarringsgevaar

- 97 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. Volgens diezelfde rechtspraak dient het gevaar voor verwarring globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de indruk die de betrokken tekens en waren of diensten bij het relevante publiek achterlaten en met inachtneming van alle factoren die het concrete geval kenmerken, inzonderheid 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 (Giorgi/GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30-32].
- 98 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient echter, wat de visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenis tussen de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderschei-

dende en dominerende bestanddelen ervan [arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (PASH/BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47].

- 99 Bovendien is het verwarringsgevaar des te groter naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige overeenstemming voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud bevatten, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin het oudere merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid op de markt, bijzonder onderscheidend vermogen bezit (arrest SABEL, punt 52 supra, punt 24).
- 100 In casu bestaat het relevante publiek, gelet op het feit dat de betrokken waren gangbare consumptiegoederen zijn, uit de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. De gemiddelde consument van de betrokken waren zal bij de aankoop ervan geen bijzondere oplettendheid aan de dag leggen.
- 101 De consument zal de betrokken waren dus doorgaans zelf uitzoeken en daarbij geneigd zijn voornamelijk af te gaan op de afbeelding van het merk op deze waren, te weten het silhouet van een dennenboom.
- 102 Gelet op, enerzijds, het feit dat de betrokken waren soortgelijk zijn en de desbetreffende tekens visueel en begripsmatig overeenstemmen en, anderzijds, het feit dat het oudere merk een bijzonder onderscheidend vermogen heeft in Italië, moet derhalve worden vastgesteld dat de kamer van beroep niet heeft gedwaald door te concluderen dat er sprake is van verwarringsgevaar.

- 103 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de door verzoekster aangevoerde argumenten.
- 104 In de eerste plaats is verzoeksters argument dat het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen heeft doordat het silhouet van de dennenboom beschrijvend is voor de betrokken waren, ongegrond. Zoals het BHIM terecht opmerkt, is het oudere merk immers méér dan de simpele, werkelijkheidsgetrouwe voorstelling van een dennenboom. De afgebeelde dennenboom is gestileerd en bevat andere bijzondere kenmerken: hij heeft een zeer korte stam en is geplaatst op een rechthoekige sokkel. Bovendien heeft het oudere merk, zoals hiervoor reeds werd vastgesteld, wegens zijn bekendheid een bijzonder onderscheidend vermogen verkregen. Het argument dat verzoekster ontleent aan de richtlijnen van het octrooibureau van het Verenigd Koninkrijk, die het beschrijvend karakter van het silhouet van de dennenboom voor de betrokken waren zouden bevestigen, is bovendien irrelevant omdat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van eigen voorschriften en doelstellingen bestaat en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook, en omdat de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep alleen behoort te worden getoetst aan verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de communautaire rechter [arrest Gerecht van 11 mei 2005, Grupo Sada/BHIM — Sadia (Sadia/Grupo Sada), T-31/03, Jurispr. blz. II-1667, punt 84].
- 105 In de tweede plaats dienen de argumenten waarmee verzoekster betoogt dat de inschrijving van het oudere merk had moeten worden geweigerd omdat, enerzijds, het merk in wezen enkel werd gevormd door de vorm van de waren die onder dit merk worden verhandeld en, anderzijds, de vorm van het oudere merk, te weten het silhouet van een dennenboom, noodzakelijk was om de door de waar beoogde technische uitkomst te verkrijgen, te worden afgewezen. Immers, verzoekster kan in het kader van een oppositieprocedure hoe dan ook geen absolute weigeringsgrond aanvoeren tegen een geldige inschrijving van een teken door een nationaal bureau of het BHIM. De in artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden kunnen niet in het kader van een oppositieprocedure worden onderzocht en dit artikel maakt geen deel uit van de bepalingen waaraan de rechtmatigheid van de bestreden beslissing moet worden getoetst [arrest Gerecht van 30 juni 2004, BMI Bertollo/BHIM — Diesel (DIESEL/dieselit), T-186/02, Jurispr. blz. II-1887, punt 71].

- 106 Ten slotte is het door verzoekster ter terechtzitting aangevoerde arrest van het Spaanse Tribunal Supremo van 5 april 2005, waarbij haar definitief de rechten betreffende het Spaanse merk Aire Limpio nr. 2033859 zouden zijn toegekend, in casu irrelevant. Zoals gezegd behoort de rechtmatigheid van beslissingen van de kamers van beroep alleen te worden getoetst aan verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de communautaire rechter (arrest Sadia/Grupo Sada, punt 104 supra, punt 84).
- 107 Uit het voorgaande volgt dat het eerste middel, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, ongegrond moet worden verklaard.

*Tweede middel: schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94*

#### Argumenten van partijen

- 108 Verzoekster betoogt dat de bestreden beslissing in strijd is met artikel 73 van verordening nr. 40/94.
- 109 Ingevolge dit artikel en volgens de rechtspraak dient de motivering van een bezwarend besluit de betrokkene de gegevens te verschaffen die noodzakelijk zijn om vast te stellen of het besluit gegrond is, en de gemeenschapsrechter in staat te

stellen toezicht op de wettigheid ervan uit te oefenen [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM — Educational Services (Ils/ELS), T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punt 59].

- 110 De oppositieafdeling, in haar beslissing van 25 februari 2003, en de kamer van beroep hebben hun onderzoek reeds beperkt tot enerzijds het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds enkel de inschrijving van gemeenschapsmerk nr. 91991. Niettemin heeft de kamer van beroep zich voor de toepasselijkheid van een relatieve weigeringsgrond in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 tevens gebaseerd op stukken betreffende andere merken. Bijgevolg heeft de motivering van de bestreden beslissing betrekking op oudere merken die de kamer van beroep bij zijn vergelijkend onderzoek ter vaststelling van verwarringsgevaar zelf niet in aanmerking heeft genomen. Volgens verzoekster is de motivering van de bestreden beslissing derhalve onvolledig en heeft de kamer van beroep artikel 73 van verordening nr. 40/94 geschonden.
- 111 Het BHIM, ondersteund door interveniënte, antwoordt dat verzoekster de mogelijkheid heeft gehad om de inhoud te weerleggen van de stukken en het bewijsmateriaal waarop in de bestreden beslissing de vaststelling van de bekendheid en het langdurig gebruik in Italië van merk nr. 91991 is gebaseerd, aangezien deze stukken in de loop van de procedure voor de oppositieafdeling zijn overgelegd. Zij heeft de juistheid van deze gegevens evenwel niet ter discussie gesteld.
- 112 Voor zover voormelde stukken betrekking hadden op een merk dat om redenen van proceseconomie van vergelijking was uitgesloten, betoogt verzoekster dat deze niet-inaanmerkingneming geenszins betekent dat deze stukken niet van belang zijn voor de waarneming door het Italiaanse publiek van het oudere merk, waarop de bestreden beslissing is gebaseerd. Meer in het bijzonder heeft het BHIM nooit verklaard dat ingevolge deze uitsluiting de betwiste stukken buiten beschouwing zijn gebleven bij de beoordeling van de waarneming door het Italiaanse publiek van het merk, waarop de bestreden beslissing is gebaseerd, omdat de twee aangevoerde

merken voor wat betreft hun grafische element overeenkwamen. De bestreden beslissing heeft de procedurele rechten van verzoekster dus niet geschonden, aangezien laatstgenoemde zich had kunnen uitspreken over het bewijsmateriaal en de stukken aan de hand waarvan de bekendheid en het langdurig gebruik van het oudere merk in Italië zijn vastgesteld.

### Beoordeling door het Gerecht

- 113 Volgens artikel 73 van verordening nr. 40/94 moeten de beslissingen van het Bureau met redenen worden omkleed. Voorts bepaalt regel 50, lid 2, sub h, 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), dat de beslissing van de kamer van beroep de motivering van de beslissing behelst. De aldus geformuleerde motiveringsplicht moet worden geacht dezelfde strekking te hebben als die van artikel 253 EG [arrest Hof van 21 oktober 2004, KWS Saat/BHIM, C-447/02 P, Jurispr. blz. I-10107, punt 64; arrest Gerecht van 28 april 2004, Sunrider Corporation/BHIM — Vitakraft-Werke Wührmann en Friesland Brands (VITAKRAFT en VITA/VITATASTE en BALANCE en BALANS/META BALANCE 44), T-124/02 en T-156/02, Jurispr. blz. II-1149, punt 72].
- 114 Volgens vaste rechtspraak moet de door artikel 253 EG vereiste motivering de redenering van de instantie waarvan de handeling afkomstig is, duidelijk en ondubbelzinnig doen uitkomen. Deze verplichting heeft een tweeledig doel, namelijk enerzijds de betrokkene in staat te stellen kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel om zijn rechten te kunnen verdedigen, en anderzijds de gemeenschapsrechter in staat te stellen zijn toezicht op de rechtmatigheid van de beslissing uit te oefenen (arresten Hof van 14 februari 1990, Delacre e.a./Commissie, C-350/88, Jurispr. blz. I-395, punt 15, en KWS Saat/BHIM, punt 113 supra, punt 65; arrest VITAKRAFT en VITA/VITATASTE en BALANCE en BALANS/META BALANCE 44, punt 113 supra, punt 73).



- 115 Bovendien kunnen volgens artikel 73 van verordening nr. 40/94 de beslissingen van het BHIM slechts worden genomen op gronden waartegen partijen verweer hebben kunnen voeren. Deze bepaling betreft zowel de feitelijke gronden en de rechtsgronden als de bewijzen.
- 116 Het recht om te worden gehoord strekt zich evenwel uit tot alle gegevens, feitelijk en rechtens, waarop de beslissing is gebaseerd, maar niet op de beslissing die het bestuursorgaan voornemens is te nemen [arrest Gerecht van 7 juni 2005, Lidl Stiftung/BHIM — REWE-Zentral (Solevita/SALVITA), T-303/03, Jurispr. blz. II-1917, punt 62].
- 117 In casu doet de bestreden beslissing de redenering van de kamer van beroep duidelijk en ondubbelzinnig uitkomen. Zoals blijkt uit de tekst van de bestreden beslissing, waarin de door verzoekster voor de kamer van beroep aangevoerde argumenten zijn uiteengezet, heeft deze een standpunt kunnen innemen over alle elementen waarop de bestreden beslissing is gebaseerd alsmede over de door de kamer van beroep in het kader van zijn beoordeling gehanteerde bewijzen inzake het gebruik van de oudere merken.
- 118 Derhalve is niet aangetoond dat artikel 73 van verordening nr. 40/94 is geschonden en dient het tweede middel, alsmede het beroep in zijn geheel, te worden verworpen.

## **Kosten**

- 119 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.

120 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en van interveniënte in de kosten van laatstgenoemden te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer)

verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**
- 2) **Verzoekster wordt verwezen in de kosten.**

Legal

Lindh

Wiszniewska-Białecka

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 7 september 2006.

De griffier

De president van de Vierde kamer

E. Coulon

H. Legal