

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

13 december 2004^{*}

In zaak T-8/03,

El Corte Inglés, SA, gevestigd te Madrid (Spanje), vertegenwoordigd door J. Rivas Zurdo, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

Emilio Pucci Srl, gevestigd te Firenze (Italië), vertegenwoordigd door P. L. Roncaglia, G. Lazzeretti en M. Boletto, advocaten,

^{*} Procestaal: Italiaans.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 3 oktober 2002 (gevoegde zaken R 700/2000-4 en R 746/2000-4) inzake de oppositie van de houder van de nationale beeldmerken EMIDIO TUCCI tegen de inschrijving van het beeldmerk EMILIO PUCCI als gemeenschapsmerk,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

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

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 9 juni 2004,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 1 april 1996 heeft interveniënte 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 gemeenschapsmerkaanvraag ingediend.

2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het hieronder weergegeven beeldteken EMILIO PUCCI:



3 De inschrijvingsaanvraag betreft waren van de klassen 3, 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 voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

- klasse 3: „Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen”;

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

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

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

- 4 Op 6 april 1998 is deze aanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 25/1998.
- 5 Op 3 juli 1998 heeft verzoekster krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in de merkaanvraag opgegeven waren.
- 6 Ter ondersteuning van haar oppositie beriep verzoekster zich op het in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bedoelde gevaar van verwarring met verscheidene nationale merken waarvan zij houder is, inzonderheid met twee merken bestaande uit het hieronder weergegeven beeldteken EMIDIO TUCCI:



Voor deze twee merken gelden in Spanje de volgende inschrijvingen:

- inschrijving nr. 1908876 van 5 december 1994 voor waren van klasse 3 („Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen”);
- inschrijving nr. 855782 van 30 mei 1984 voor waren van klasse 25 („Kledingstukken, daaronder begrepen laarzen, schoeisel en pantoffels”).

7 Bovendien stelde verzoekster dat deze merken in Spanje bekendheid genieten en dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van deze merken in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

8 Bij beslissing van 20 april 2000 heeft de oppositieafdeling van het BHIM, alleen op grond van de twee in punt 6 hierboven omschreven Spaanse merken,

— de oppositie ten dele toegewezen en bijgevolg de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd voor alle waren van de klassen 3 en 25 alsmede voor sommige waren van klasse 18 („Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers”);

— de oppositie afgewezen en bijgevolg de inschrijving van het aangevraagde merk toegestaan voor de waren „Paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren” van klasse 18 alsmede voor alle waren van klasse 24.

9 Zowel interveniënte, wat de gedeeltelijke weigering tot inschrijving van het aangevraagde merk betreft, als verzoekster, wat de gedeeltelijke afwijzing van de oppositie betreft, heeft krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

10 De vierde kamer van beroep van het BHIM, rechtdoende op de twee beroepen, die krachtens artikel 7, lid 1, van verordening (EG) nr. 216/96 van de Commissie van

5 februari 1996 houdende het Reglement voor de procesvoering bij de kamers van beroep van het BHIM (PB L 28, blz. 11) waren gevoegd, heeft bij beslissing van 3 oktober 2002 (gevoegde zaken R 700/2000-4 en R 746/2000-4; hierna: „bestreden beslissing”), die op 7 november 2002 ter kennis van verzoekster is gebracht:

- de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd voor zover daarbij de oppositie was toegewezen en bijgevolg de merkaanvraag was afgewezen voor de waren „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers” van klasse 18;

- de beroepen verworpen en de beslissing van de oppositieafdeling bevestigd met betrekking tot de waren van de klassen 3, 24 en 25, alsmede met betrekking tot de waren „Paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren” van klasse 18.

De conclusies van partijen

11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen voor zover daarbij het beroep van interveniënte ten dele is toegewezen, het beroep van verzoekster is verworpen en de gemeenschapsmerkaanvraag is toegewezen voor de waren van de klassen 18 en 24;

- de inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren voor alle in deze aanvraag opgegeven waren van de klassen 18 en 24;

— het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten.

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

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

13 Ter ondersteuning van haar conclusies voert verzoekster in wezen een primair middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en een subsidiair middel, te weten schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.

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

Argumenten van partijen

14 Verzoekster stelt dat, anders dan de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft geoordeeld, er in casu sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

- 15 In de eerste plaats bestaat er tussen de conflicterende tekens een zeer grote overeenstemming die bijna een gelijkheid is.
- 16 In de tweede plaats bestaat er een overduidelijk en zeer nauw verband tussen de waren van klasse 3 en vooral van klasse 25 waarop de oudere merken betrekking hebben, en de in de merkaanvraag opgegeven waren van de klassen 18 en 24. Verzoekster benadrukt dat al deze klassen tot de mode- en textielsector behoren, of het nu gaat om eigenlijke kledingstukken, weefsels voor confectie van kledingstukken, accessoires dan wel om cosmetische middelen. Zij zijn onlosmakelijk verbonden met schoonheid, lichaamsverzorging, uiterlijk en persoonlijk imago. De betrokken waren worden via dezelfde kanalen op de markt gebracht, zodat de consumenten ze onvermijdelijk met elkaar associëren door er een gemeenschappelijke commerciële herkomst aan toe te kennen. In haar beslissing van 20 april 2000 heeft de oppositieafdeling trouwens erkend dat tussen klasse 18 en klasse 25 een verband kan worden gelegd indien is voldaan aan bepaalde voorwaarden, zoals het „grote onderscheidend vermogen” van het merk EMIDIO TUCCI.
- 17 In de derde plaats herinnert verzoekster eraan dat voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 het verwarringsgevaar in elk geval globaal dient te worden beoordeeld (arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22), waarbij rekening dient te worden gehouden met zowel het grote onderscheidend vermogen van de oudere merken als het beginsel van onderlinge samenhang.
- 18 Wat het eerste aspect betreft, herinnert verzoekster eraan dat, aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het oudere merk een groter onderscheidend vermogen heeft, de merken met een groot intrinsiek onderscheidend vermogen of met een groot onderscheidend vermogen wegens de bekendheid ervan op de markt dus een ruimere bescherming genieten dan merken met een kleiner onderscheidend vermogen (arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 20).

- 19 Wat het tweede aspect betreft, herinnert verzoekster eraan dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren impliceert, 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 merken, en omgekeerd (arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 17, en arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 18 supra, punt 19).
- 20 Verzoekster betoogt in casu dat, gelet op het grote onderscheidend vermogen van de oudere merken en de vrijwel totale gelijkheid van de conflicterende tekens, waardoor met een geringere mate van soortgelijkheid van de waren genoegzaam kan worden genomen, de toepassing van deze beginselen moet leiden tot weigering tot inschrijving van het aangevraagde merk voor de waren van de klassen 18 en 24.
- 21 Noch het BHIM, noch interveniënte betwist dat de conflicterende tekens in hoge mate met elkaar overeenstemmen.
- 22 Wat de soortgelijkheid van de betrokken waren betreft, maakt het BHIM onder de in de merkaanvraag opgegeven waren een onderscheid tussen de waren van klasse 18 „Leder en kunstleder, dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren” alsmede de waren van klasse 24 (hierna: „waren van de eerste groep”) enerzijds, en de waren van klasse 18 „Uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen” (hierna: „waren van de tweede groep”) anderzijds.
- 23 Met betrekking tot de waren van de eerste groep deelt het BHIM de mening van de kamer van beroep, die heeft geoordeeld dat deze waren en de waren van de klassen 3 en 25 waarop de oudere merken van verzoekster betrekking hebben, normaliter niet soortgelijk zijn.

- 24 Met betrekking tot de waren van de tweede groep merkt het BHIM op dat de kamer van beroep bij haar beoordeling van de soortgelijkheid van deze waren met de waren van klasse 25 waarop een van de oudere merken van verzoekster betrekking heeft, blijkbaar geen rekening heeft gehouden met de verschillende aard en de verschillende gebruiksdoeleinden ervan en zich niet heeft uitgesproken over het eventuele bestaan van onderlinge complementariteit.
- 25 Tot de waren van de tweede groep behoren evenwel lederen en kunstlederen accessoires, zoals allerhande tassen en handtassen, portemonnees, portefeuilles, enz. die het publiek volgens het BHIM normaliter waarneemt als in hoge mate complementair aan de kledingstukken en aan het schoeisel van klasse 25. Zo is het algemeen bekend dat vooral het vrouwelijke publiek grote aandacht besteedt aan de keuze van een tas of handtas en ervoor zorgt dat deze past bij een bepaald kledingstuk en/of schoeisel.
- 26 In dit verband beroept het BHIM zich op de beslissingspraktijk van de oppositieafdeling en inzonderheid op twee beslissingen waarin deze heeft erkend dat „handtassen” en „lederwaren en kunstlederwaren en tassen” complementair zijn aan „kledingstukken en schoeisel”, aangezien de consumenten deze waren van klasse 18 geheel en al waarnemen als accessoires van kledingstukken en schoeisel van klasse 25. Deze beslissingspraktijk is overgenomen in de door de voorzitter van het BHIM op 10 mei 2004 goedgekeurde richtsnoeren betreffende de oppositieprocedure.
- 27 Gelet op het voorgaande verklaart het BHIM zich te verlaten op het oordeel van het Gerecht met betrekking tot de vraag of de betrokken waren complementair zijn.

- 28 Volgens interveniënte daarentegen dient in casu de door de kamer van beroep aangehaalde algemene regel te worden toegepast, dat de waren van de klassen 18 en 24 en die van de klassen 3 en 25 normaliter als niet-soortgelijk moeten worden beschouwd wegens het verschil in aard, bestemming, gebruikswijze en methode van distributie en afzet ervan.
- 29 Slechts in bepaalde bijzondere gevallen kan een uitzondering op deze regel worden aanvaard, bijvoorbeeld wanneer een textielonderneming voor haar weefsels een bepaalde bekendheid geniet en beslist dat succes in klinkende munt om te zetten door haar bedrijfsactiviteiten uit te breiden tot de confectie van kleding. In een dergelijk geval associeert de consument deze waren met de enige fabrikant ervan.
- 30 Een dergelijke bijzondere band ontbreekt in casu, aangezien verzoekster het merk EMIDIO TUCCI nooit buiten de specifieke sector van de herenkleding heeft gebruikt.
- 31 Aangaande de globale beoordeling van het verwarringsgevaar zijn het BHIM en interveniënte met betrekking tot het grote onderscheidend vermogen dat de oudere merken zouden hebben, van mening dat de kamer van beroep de door verzoekster overgelegde bewijsstukken terecht ontoereikend heeft bevonden.
- 32 Met betrekking tot het beginsel van onderlinge samenhang is het BHIM van mening dat, onverminderd het in de punten 24 tot en met 27 hierboven geformuleerde voorbehoud inzake de waren van de tweede groep, de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt dat er objectief gezien zelfs geen gering verband bestaat tussen de in de merkaanvraag opgegeven waren van de klassen 18 en 24 en de waren van klasse 3, en vooral van klasse 25, waarop de oudere merken betrekking hebben.

Beoordeling door het Gerecht

- 33 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.
- 34 Artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 preciseert dat voor de toepassing van deze bepaling, in het geval van in een lidstaat ingeschreven merken, onder „oudere merken” wordt verstaan, de merken waarvan de datum van de aanvraag tot inschrijving voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.
- 35 In casu heeft verzoekster haar oppositie gebaseerd op vier nationale merken, te weten de twee in punt 6 hierboven omschreven Spaanse merken en twee andere merken die in Spanje zijn ingeschreven op 5 december 1996, onder nr. 2027132, voor waren van klasse 18, respectievelijk op 20 november 1997, onder nr. 2092894, voor waren van klasse 24. Ter terechtzitting heeft verzoekster gevraagd dat in het kader van het onderhavige beroep ook rekening wordt gehouden met deze laatste twee merken. Dienaangaande volstaat het, met de oppositieafdeling vast te stellen dat de aanvraag tot inschrijving van deze merken op 6 mei 1996 respectievelijk 19 mei 1997 is ingediend, terwijl de gemeenschapsmerkaanvraag op 1 april 1996 is ingediend. Alleen de in punt 6 hierboven omschreven merken kunnen dus worden beschouwd als oudere merken in de zin van de in het vorige punt genoemde bepaling en bijgevolg in aanmerking worden genomen voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Deze twee oudere merken zijn ingeschreven in Spanje, dat dus het relevante grondgebied is voor de toepassing van diezelfde bepaling. Gelet op de aard van de waren waarop deze merken betrekking hebben, bestaat het relevante publiek uit de eindverbruikers.

- 36 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.
- 37 Volgens diezelfde rechtspraak moet het verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld volgens de indruk die de betrokken waren of diensten bij het relevante publiek nalaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten [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].
- 38 In casu is het BHIM noch interveniënte opgekomen tegen het oordeel van de kamer van beroep dat de conflicterende tekens met elkaar overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 39 Bijgevolg dient te worden onderzocht of de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren, te weten de waren van de klassen 3 en 25 waarop de oudere merken betrekking hebben enerzijds, en de in de merkaanvraag opgegeven waren van de klassen 18 en 24 anderzijds, voldoende groot is om te kunnen oordelen dat er sprake is van gevaar van verwarring van de merken.
- 40 In dit verband zij allereerst opgemerkt dat, zoals is bepaald in regel 2, lid 4, 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), de classificatie van waren en diensten in de overeenkomst van Nice uitsluitend voor administratieve doeleinden dient. Bijgevolg kunnen waren niet als niet-soortgelijk worden beschouwd alleen omdat zij — zoals in casu — in een andere klasse van deze classificatie zijn ingedeeld.

- 41 Voorts zij eraan herinnerd dat, volgens vaste rechtspraak, bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren kenmerken, waaronder met name de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan [arrest Canon, punt 19 supra, punt 23, en arrest Gerecht van 4 november 2003, Díaz/BHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, nog niet gepubliceerd in Jurisprudentie, punt 32].
- 42 Zelfs al zou de door verzoekster aangevoerde omstandigheid dat alle betrokken waren verband houden met schoonheid, lichaamsverzorging, uiterlijk en persoonlijk imago, als bewezen worden beschouwd, dan nog volstaat dit in casu niet om deze waren als soortgelijk te beschouwen, indien er voor het overige aanzienlijke verschillen zijn in alle relevante factoren die hun verhouding kenmerken.
- 43 Dienaangaande heeft het BHIM terecht opgemerkt dat de waren van klasse 18 van een andere aard zijn en een ander gebruiksdoeleinde hebben dan de waren van de klassen 3 en 25 waarop de oudere merken van verzoekster betrekking hebben. Verzoekster betwist deze verschillen niet ernstig wat de waren van klasse 3 betreft. De waren van klasse 25 dienen om delen van het menselijke lichaam te bedekken en te kleden, terwijl de waren van klasse 18 dienen om voorwerpen te dragen, als kamerdecoratie of als grondstof voor fabrikanten van lederwaren en kunstlederwaren. Zij worden normaliter door verschillende fabrikanten gemaakt en via verschillende distributiekkanalen op de markt gebracht. Dat waren zoals reiskoffers en paraplu's enerzijds en kledingstukken en schoeisel anderzijds in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen of supermarkten, kunnen worden verkocht, is in dit opzicht niet erg relevant, aangezien in deze verkooppunten zeer verscheidene waren te koop worden aangeboden, zonder dat de consumenten deze waren automatisch eenzelfde herkomst toekennen. Het gaat evenmin om concurrerende waren.
- 44 Op dezelfde wijze verschillen de weefsels en textielproducten van klasse 24 in tal van opzichten, zoals aard, bestemming, herkomst en distributiekkanalen, van de

kledingstukken en het schoeisel van klasse 25. In punt 31 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep dus terecht opgemerkt dat slechts in bijzondere gevallen, namelijk wanneer een stoffenfabrikant uit de bekendheid van zijn eigen merk munt wil slaan en beslist om zijn activiteiten tot de kledingconfectie uit te breiden, een en hetzelfde merk wordt gebruikt om zowel afgewerkte producten (kledingstukken) als halffabrikaten (weefsels voor kledingstukken) aan te duiden. Uit de door verzoekster overgelegde stukken blijkt niet dat dit in casu het geval is.

45 Bijgevolg dient te worden geconcludeerd dat er geen sprake is van een „overduidelijk en zeer nauw verband” tussen de waren van de klassen 18 en 24 enerzijds en de waren van de klassen 3 en 25 anderzijds, doch dat zij normaliter niet voldoende soortgelijk zijn om bij het relevante publiek gevaar van verwarring te doen ontstaan wat de commerciële herkomst ervan betreft, ook al stemmen de tekens met elkaar overeen.

46 Niettemin dient nader te worden ingegaan op de stelling van het BHIM dat de waren van de tweede groep van klasse 18, zoals tassen, handtassen, portefeuilles, portemonnees en andere dergelijke accessoires, sterk complementair zijn aan de kledingstukken en het schoeisel van klasse 25, zodat deze waren eventueel als soortgelijk in de zin van het arrest Canon, punt 19 supra, kunnen worden beschouwd.

47 Volgens de definitie van het BHIM in punt 2.6.1 van de richtsnoeren betreffende de oppositieprocedure, waarnaar in punt 26 hierboven wordt verwezen, zijn waren complementair wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere waar, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming.

48 In casu heeft het BHIM echter niet aangetoond, en zelfs niet aangevoerd, dat tussen de waren van de tweede groep en die van klasse 25 een dergelijke complementariteit

bestaat. Het BHIM lijkt eerder te denken aan een esthetische — en dus subjectieve — complementariteit die ontstaat uit de gewoonten of de voorkeuren van de consumenten, welke kunnen worden gestuurd door de marketinginspanningen van de fabrikanten, en zelfs gewoon uit modeverschijnselen. Voorts zij opgemerkt dat deze complementariteit volgens het betoog van het BHIM niet het stadium van een echte esthetische „noodzaak” heeft bereikt, in die zin dat de consumenten het ongewoon of choquerend zouden vinden om een niet bij hun kleding of schoeisel passende tas te dragen.

- 49 In casu is voor de kamer van beroep echter geen tegenspraak gevoerd over de concrete factoren voor de beoordeling van de gegrondheid van het betoog van het BHIM; bovendien heeft het BHIM deze factoren evenmin in het kader van de onderhavige procedure aangevoerd.
- 50 Het BHIM stelt hooguit dat de consumenten, en vooral de vrouwelijke consumenten, de waren van de tweede groep, inzonderheid de handtassen, „waarschijnlijk” zullen beschouwen als „accessoires” van kledingstukken voor buitenshuis en zelfs van schoeisel. Volgens het BHIM is het immers „normaal” dat een aanzienlijk deel van het publiek deze waren als „complementaire accessoires” beschouwt, omdat zij afgestemd zijn op kledingstukken voor buitenshuis en op schoeisel en omdat het „perfect mogelijk” is dat dezelfde fabrikanten of onderling verbonden fabrikanten deze waren distribueren.
- 51 Om te beginnen zij vastgesteld dat deze uitleg tot op zekere hoogte op vermoedens of veronderstellingen berust, als het al niet om zuivere hypothesen gaat.
- 52 Zowel in de richtsnoeren betreffende de oppositieprocedure als in de twee beslissingen van de oppositieafdeling waarop het BHIM zich beroept, wordt overigens erkend dat het niet gebruikelijk is dat handtassen enerzijds en kledingstukken en schoeisel anderzijds door dezelfde fabrikanten of door onderling verbonden fabrikanten worden gedistribueerd.

- 53 Het Gerecht is van oordeel dat het in deze omstandigheden niet wenselijk is om alleen op basis van de niet met bewijsmateriaal gestaafde argumenten van het BHIM het oordeel van de kamer van beroep inzake de soortgelijkheid van de waren opnieuw ter discussie te stellen.
- 54 Verzoekster noemt ook nog als een van de factoren waarmee bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening dient te worden gehouden, het meer dan normale onderscheidend vermogen van haar ouder merk (zie de punten 17, 18 en 20 hierboven).
- 55 Zoals de oppositieafdeling terecht heeft opgemerkt (zie punt III.B.4 van haar beslissing van 20 april 2000), vormt het meer dan normale onderscheidend vermogen dat het oudere merk hetzij intrinsiek hetzij als gevolg van de bekendheid ervan op de markt heeft, immers een van de bijzondere omstandigheden waarin de esthetische complementariteit die tussen de waren van de tweede groep en die van klasse 25 kan bestaan doordat zij eventueel accessoires zijn, van doorslaggevend belang kan worden geacht bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.
- 56 Verzoekster heeft enerzijds echter geen enkel gegeven of argument aangevoerd ter onderbouwing van het betoog dat haar oudere merken intrinsiek onderscheidend vermogen hebben. In deze omstandigheden kan dit betoog alleen maar worden afgewezen.
- 57 Hoewel de oppositieafdeling wel degelijk rekening heeft gehouden met het grote onderscheidend vermogen dat deze merken door de bekendheid ervan op de markt hebben verkregen, heeft de kamer van beroep dit terecht buiten beschouwing gelaten, gelet op het door verzoekster overgelegde bewijsmateriaal, zoals hieronder in de punten 67 en volgende wordt uiteengezet.

- 58 Verzoekster kan zich derhalve niet op het grote onderscheidend vermogen van haar oudere merken beroepen.
- 59 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep niet van een onjuiste rechtsopvatting blijkt heeft gegeven door vast te stellen dat in casu geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar aangezien de betrokken waren niet soortgelijk zijn. Bijgevolg dient het primaire middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, te worden afgewezen.

Het subsidiaire middel: schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

- 60 Verzoekster stelt dat, zelfs al zou er geen enkel verband bestaan tussen de waren van klasse 3, en vooral van klasse 25, waarop de oudere merken betrekking hebben, en de in de merkaanvraag opgegeven waren van de klassen 18 en 24, het BHIM de inschrijving van het aangevraagde merk had moeten weigeren op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.
- 61 Het lijkt in casu immers geen twijfel dat de oudere nationale merken EMIDIO TUCCI in de betrokken lidstaat een reputatie hebben aangezien zij bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek bekend zijn en een groot onderscheidend vermogen hebben, vooral in de sector van de herenmode, zoals de oppositieafdeling in haar beslissing van 20 april 2000 trouwens zelf heeft erkend.

62 Verzoekster beroept zich daartoe op de in de procedure voor het BHIM overgelegde bewijsstukken.

63 Bovendien verklaart verzoekster nieuw bewijsmateriaal dienaangaande over te leggen, zoals bescheiden en getuigenissen, met name een aan het Spaanse Merkenbureau gericht verzoek om inlichtingen betreffende het bestaan van de door haar voor de verschillende klassen van de internationale classificatie ingeschreven merken, alsmede nieuwe fotokopieën, brochures, schriftelijke verklaringen, advertenties, tijdschriften en nieuw reclamemateriaal.

64 Volgens verzoekster levert de inschrijving van het aangevraagde merk voor de waren van de klassen 18 en 24 misbruik van het bijzondere onderscheidend vermogen van haar oudere merken op.

65 Het BHIM en interveniënte zijn van mening dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de door verzoekster ter onderbouwing van haar oppositie overgelegde bewijsstukken ontoereikend zijn ten bewijze van zowel het grote onderscheidend vermogen van de merken EMIDIO TUCCI voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, als de algemene bekendheid van deze merken in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

66 De door verzoekster ter onderbouwing van haar beroep overgelegde nieuwe bewijsstukken kunnen volgens het BHIM niet voor het eerst voor het Gerecht worden overgelegd.

Beoordeling door het Gerecht

- 67 Uit de rechtspraak van het Hof inzake de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, volgt dat een ouder nationaal merk voldoet aan het bekendheidsvereiste, indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek of deze voorwaarde is vervuld, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven (arrest Hof van 14 september 1999, *General Motors*, C-375/97, Jurispr. blz. 1-5421, punten 26 en 27).
- 68 In casu heeft de oppositieafdeling een onderscheid gemaakt tussen de reputatie van een merk en het door de bekendheid ervan op de markt verkregen meer dan normale onderscheidend vermogen ervan. Zonder dat hoeft te worden uitgemaakt of dat onderscheid moet worden aangehouden, zij opgemerkt dat wanneer een merk door de bekendheid ervan op de markt een meer dan normaal onderscheidend vermogen heeft verkregen, dit noodzakelijkerwijs impliceert dat dit merk bij ten minste een aanzienlijk deel van het relevante publiek bekend is.
- 69 Aangezien een merk pas een reputatie kan hebben wanneer het op zijn minst bekend is op de markt, gelden de hierna volgende overwegingen voor zowel de beoordeling van de gestelde reputatie van verzoeksters oudere merken, in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, als de inaanmerkingneming, bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening, van het meer dan normale onderscheidend vermogen dat deze merken door de bekendheid ervan op de markt hebben verkregen (zie de punten 54 en volgende hieronder).

70 Blijkens de stukken heeft verzoekster in casu voor de oppositieafdeling en vervolgens voor de kamer van beroep de volgende bewijsstukken overgelegd ten bewijze van zowel de reputatie van haar oudere nationale merken als het „meer dan normale onderscheidend vermogen” dat deze merken door de bekendheid ervan op de markt hebben verkregen:

- dertien fotokopieën van reclame voor kledingstukken van het merk EMIDIO TUCCI, die in 1998 in diverse Spaanse kranten en tijdschriften (*Tribuna, Tiempo, Epoca, El País* en *El Mundo*) is verschenen;

- zeven brieven van diverse mediagroepen (Grupo Zeta, El País, Diario ABC, RTVE, El Mundo, Tribuna en PCM) uit 1999 waaruit blijkt dat in de betrokken media voor de kledingstukken van het merk EMIDIO TUCCI reclame is gemaakt „tijdens de laatste vijf jaar”, dit is in het gunstigste geval tussen 1994 en 1998;

- een videocassette met verschillende reclameboodschappen, samen met een verklaring dat deze boodschappen „tussen 1994 en 1999” op televisie (Tele Cinco) zijn uitgezonden.

71 Bij het onderzoek van deze bewijsstukken heeft de kamer van beroep vastgesteld dat:

- de fotokopieën van de reclame die in 1998 in de Spaanse pers is gemaakt, dateren van na de (op 1 april 1996 ingediende) aanvraag tot inschrijving van het betrokken gemeenschapsmerk en dus niet relevant zijn voor de beoordeling of het oudere nationale merk op die datum een groot onderscheidend vermogen had verkregen door de bekendheid ervan op de markt;

- uit de bewoordingen van de meeste verklaringen die de directeuren van verschillende mediagroepen hebben opgesteld, niet kan worden opgemaakt of en in welke mate vóór de beslissende datum van 1 april 1996 reclame voor de oudere merken is gemaakt; slechts twee van deze verklaringen, namelijk die van de directeuren van de tijdschriften *Epoca* en *Tribuna*, bevatten relevante data, tussen 1994 en 1995, waarop voor een van deze merken reclame is gemaakt;

- hetzelfde bezwaar voor de videocassette geldt;

- verzoekster geen gegevens heeft verstrekt over de omzet die is gerealiseerd met de verkoop van de onder haar merken aangeboden waren, noch over de investeringen die in de relevante periode zijn gedaan om er bekendheid aan te geven.

72 Gelet op de stukken moeten deze vaststellingen worden bevestigd.

73 Het BHIM en interveniënte hebben derhalve, na de kamer van beroep, terecht aangevoerd dat het bewijs van het grote onderscheidend vermogen dat de oudere merken van verzoekster door de bekendheid ervan op de markt zouden hebben verkregen, en bijgevolg van de gestelde reputatie van deze merken, niet genoegzaam blijkt uit de door verzoekster tijdens de administratieve procedure overgelegde bewijsstukken, aangezien deze geen objectieve elementen bevatten die voldoende omstandig of controleerbaar zijn voor de beoordeling van het marktaandeel van de merken EMIDIO TUCCI in Spanje, van de intensiteit, van de geografische spreiding en van de duur van het gebruik ervan of van de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om er bekendheid aan te geven (zie, mutatis mutandis, arrest Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 51).

- 74 Het door verzoekster voor het eerst in de procedure voor het Gerecht overgelegde nieuwe bewijsmateriaal (zie punt 63 hierboven) dient overeenkomstig vaste rechtspraak niet-ontvankelijk te worden verklaard [arresten Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 49; 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (Grille van voertuig), T-128/01, Jurispr. blz. II-701, punt 18, en 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 67].
- 75 Daarenboven heeft verzoekster geen enkel gegeven of argument aangevoerd dat aannemelijk maakt dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken, zodat in ieder geval niet is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.
- 76 Gelet op een en ander is het subsidiaire middel, te weten schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, ongegrond en dient het bijgevolg te worden afgewezen.
- 77 Mitsdien dient het beroep in zijn geheel te worden verworpen.

Kosten

- 78 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 dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij 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) **Verzoekster wordt verwezen in de kosten.**

Pirrung

Meij

Forwood

Uitgesproken te Luxemburg ter openbare terechtzitting van 13 december 2004.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

J. Pirrung