

Hof van Justitie EG, 12 oktober 2004, Vedral v BHIM



MERKENRECHT

Cumulatieve voorwaarden verwarringsgevaar

- Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is voor verwarringsgevaar tegelijkertijd vereist dat het aangevraagde merk en het oudere merk gelijk zijn of overeenstemmen en dat de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, dezelfde of soortgelijk zijn als die waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

Dit zijn cumulatieve voorwaarden [zie, in die zin, met betrekking tot de identieke bepalingen van artikel 4, lid 1, sub b, 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), arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 22].

Anders dan Vedral beweert, heeft het Gerecht zich er niet toe beperkt te wijzen op de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen het oudere merk en het aangevraagde merk om elk gevaar van verwarring uit te sluiten. Nadat het in de punten 48 tot en met 59 van het bestreden arrest de twee merken vanuit visueel, fonetisch en begripsmatig oogpunt had vergeleken, is het Gerecht tot de – in punt 65 van het arrest herhaalde – conclusie gekomen dat deze merken in geen enkel opzicht als gelijk of overeenstemmend in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 kunnen worden aangemerkt.

- Na het ontbreken van elke overeenstemming tussen het oudere merk en het aangevraagde merk te hebben vastgesteld, heeft het Gerecht op goede gronden geconcludeerd dat er geen verwarringsgevaar bestaat, ongeacht de bekendheid van het oudere merk of de omstandigheid dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn.

BHIM niet bevoegd het voorwerp van het geding voor het Gerecht te wijzigen

- BHIM heeft niet de bevoegdheid om, door deels bij de door de verzoekende partij ingediende analyse aan te sluiten of door in te stemmen met het beroep van deze laatste, het voorwerp van het geding voor het Gerecht te wijzigen.

Elk ander oordeel zou inbreuk maken op het gewettigde vertrouwen van de partij die voor de kamer van beroep in het gelijk is gesteld, dat de procedure voor het Ge-

recht overeenkomstig artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94 tot doel heeft de wettigheid van de beslissing van deze kamer te toetsen.

37 In casu was het Gerecht dus geenszins gebonden aan het vermeende akkoord tussen Vedral en het BHIM betreffende de overeenstemming, of zelfs betreffende het gevaar van verwarring, van de conflicterende merken. Het Gerecht heeft in het bestreden arrest derhalve terecht onderzocht of de litigieuze beslissing in strijd was met het begrip verwarringsgevaar, zoals Vedral in haar beroep stelde, en verordening nr. 40/94 toegepast

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Hof van Justitie EG, 12 oktober 2004

(C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, R. Schintgen, F. Macken (rapporteur) en N. Colneric)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

12 oktober 2004 (1)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 – Verwarringsgevaar – Woord- en beeldmerk HUBERT – Oppositie door houder van nationaal woordmerk SAINT-HUBERT 41 – BHIM optredend als verweerder voor Gerecht”

In zaak C-106/03 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, bij het Hof ingesteld op 27 februari 2003, Vedral SA, gevestigd te Ludres (Frankrijk), vertegenwoordigd door T. van Innis, G. Glas en F. Herbert, avocats, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, rekwirante,

andere partij in de procedure:

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

verweerder in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer), samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, C. Gulmann, R. Schintgen, F. Macken (rapporteur) en N. Colneric, rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, griffier: R. Grass,

gezien de stukken,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 15 juli 2004,

het navolgende

Arrest

1 In haar hogere voorziening verzoekt Vedral SA (hierna: „Vedral”) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 12 december 2002, Vedral/BHIM – France Distribution (HUBERT) (T-110/01, Jurispr. blz. II-5275; hierna: „bestreden arrest”), houdende verwerping van haar beroep strekkende tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”)

van 9 maart 2001 (zaak R 127/2000-1), waarbij de oppositie van Vedial tegen de door France Distribution aangevraagde inschrijving van het woord- en beeldmerk HUBERT is afgewezen (hierna: „litigieuze beslissing”).

Rechtskader

2 Artikel 8, leden 1, sub b, en 2, sub a-ii, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) bepaalt:

„1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

b) 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 beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

2. Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:

[...]

ii) in de lidstaat [...] ingeschreven merken.”

Voorgeschiedenis van het geschil

3 Op 1 april 1996 heeft France Distribution bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving van een gecombineerd woord- en beeldmerk dat in zwarte gestileerde en door wit omringde hoofdletters de benaming „HUBERT” bevat, met daarboven een afbeelding van het bovenlichaam van een kok die lachend zijn rechterarm met opgerichte duim omhoogsteekt.



4 De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 29, 30 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

5 Op 6 januari 1998 heeft Vedial krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen het aangevraagde merk voor een deel van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren, te weten „melk en melkproducten” van klasse 29 en „azijn, sausen” van klasse 30.

6 Het oudere merk waarvan Vedial houdster is, is het nationale woordmerk „SAINT-HUBERT 41” dat in Frankrijk is ingeschreven ter aanduiding van „boter, spijsvetten, kazen en alle melkproducten” van klasse 29. Het bestaat uit twee opeenvolgende, door een koppelteken verbonden woorden, die worden gevolgd door het getal 41.

7 Nadat haar oppositie bij beslissing van de oppositieafdeling van het BHIM van 1 december 1999 was afgewezen, heeft Vedial krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 beroep ingesteld bij het BHIM, waarbij zij verschillende documenten heeft overgelegd om de bekendheid van haar merk in Frankrijk aan te tonen.

8 Dit beroep is bij de litigieuze beslissing verworpen. Zakelijk weergegeven heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM geoordeeld dat zelfs indien de betrokken waren in hoge mate soortgelijk zijn en voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 rekening kan worden gehouden met de door Vedial voor de kamer aangetoonde bekendheid van het oudere merk, er nog geen verwarringsgevaar bij het publiek bestaat, aangezien de conflicterende merken geen sterke gelijkenissen vertonen.

De procedure voor het Gerecht en het bestreden arrest

9 Bij een op 23 mei 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft Vedial een beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld op grond van één enkel middel, te weten schending van het begrip „verwarringsgevaar” in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

10 Het BHIM heeft voor het Gerecht erkend dat, indien het oudere merk op goede gronden als een bekend merk kan worden beschouwd, tot het bestaan van een gevaar van verwarring met het aangevraagde merk dient te worden geconcludeerd. Aangezien de bekendheid van het oudere merk volgens het BHIM niet in aanmerking kon worden genomen, omdat Vedial niet binnen de daartoe door de oppositieafdeling gestelde termijn het bewijs van deze bekendheid had geleverd, diende de zaak evenwel los van dit feitelijke gegeven te worden onderzocht.

11 Het BHIM was dienaangaande van mening dat, indien het Gerecht zou vaststellen dat het dominerende bestanddeel van het oudere merk de voornaam „HUBERT” is, het bestaan van gevaar van verwarring van de betrokken merken moeilijk kon worden ontkend. Indien het Gerecht daarentegen zou oordelen dat het oudere merk niet bijzonder onderscheidend is en één geheel zonder enig dominerend bestanddeel vormt, zouden de verschillen tussen de merken voldoende moeten zijn om elk verwarringsgevaar uit te sluiten. Het BHIM heeft zich met betrekking tot deze rechtsvraag op het oordeel van het Gerecht verlaten.

12 France Distribution, die van rechtswege partij was bij de procedure voor de oppositieafdeling en de kamer van beroep, is niet geïntervenieerd in de procedure voor het Gerecht.

13 Om te beginnen heeft het Gerecht in de punten 35 tot en met 39 van het bestreden arrest herinnerd aan de

vaste rechtspraak van het Hof betreffende het gevaar van verwarring van een aangevraagd merk met een ouder merk.

14 Voorts heeft het Gerecht in de punten 40 tot en met 59 van het bestreden arrest een vergelijking gemaakt tussen de betrokken waren enerzijds en tussen de conflicterende merken anderzijds. Daarbij heeft het geoordeeld dat het bij de „melkproducten” en de „spijsvetten”, waarvoor het oudere merk was ingeschreven, gaat om respectievelijk dezelfde waren als de „melk en melkproducten” en soortgelijke waren als de „azijn, sausen” die in de betrokken merkaanvraag zijn opgegeven. Het was daarentegen van oordeel dat het oudere merk en het aangevraagde merk „visueel niet overeenstemmen”, „fonetisch verschillen” en „begripsmatig niet overeen[stemmen]”.

15 Ten slotte heeft het Gerecht in de punten 60 tot en met 66 van het bestreden arrest geoordeeld dat er geen gevaar van verwarring van het oudere merk met het aangevraagde merk bestaat. Het heeft, inzonderheid in punt 63, geoordeeld dat „verwarringsgevaar bij het relevante publiek reeds op grond van de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de tekens [kan] worden uitgesloten, ook al gaat het bij de door de conflicterende merken aangeduide waren om dezelfde of soortgelijke waren”, en, in de punten 65 en 66, dat „in casu de conflicterende tekens vanuit visueel, fonetisch en begripsmatig oogpunt op geen enkele wijze gelijk of overeenstemmend kunnen worden geacht” en dat bijgevolg „een van de noodzakelijke voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet [is] vervuld”.

16 Derhalve heeft het Gerecht de vordering tot vernietiging van de litigieuze beslissing afgewezen.

De hogere voorziening

17 Vedral voert ter onderbouwing van haar hogere voorziening drie middelen aan en concludeert dat het het Hof behage:

- het bestreden arrest te vernietigen;
- primair, het geding definitief af te doen door de in eerste aanleg geformuleerde vorderingen toe te wijzen, of, subsidiair, de zaak naar het Gerecht terug te verwijzen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

18 Het BHIM verzoekt het Hof de hogere voorziening af te wijzen en Vedral te verwijzen in de kosten.

Het eerste middel

Argumenten van partijen

19 In haar eerste middel betoogt Vedral dat het Gerecht in zijn arrest inbreuk heeft gemaakt op het algemene beginsel van gemeenschapsrecht dat bekend staat als het „lijdelijkheidsbeginsel” (principe dispositif) en door het Hof is erkend in het arrest van 14 december 1995, Van Schijndel en Van Veen (C-430/93 en C-431-93, Jurispr. blz. I-4705).

20 Zij verklaart dat volgens dit beginsel alleen de partijen meester zijn van de vordering in rechte en het voorwerp van het geding bepalen. Dit betekent dat het de rechter verboden is een geschilpunt op te werpen dat volgens de conclusies van partijen niet bestaat. Aldus mag de rechter, wanneer een bepaald punt door partijen

niet wordt betwist of zij het bestaan van een relevant en precies rechtsfeit uitdrukkelijk erkennen, niet op eigen initiatief handelen, behoudens indien het akkoord tussen partijen met betrekking tot dit punt in strijd is met de openbare orde.

21 In casu waren Vedral en het BHIM het in de procedure voor het Gerecht eens over het bestaan van een – zij het slechts fonetische – overeenstemming tussen het oudere merk en het aangevraagde merk, alsook over het bestaan van verwarringsgevaar ingeval de kamer van beroep niet zou kunnen worden verweten dat zij van oordeel was dat het oudere merk een sterk onderscheidend vermogen had, zij het alleen maar door de bekendheid die dit merk in Frankrijk had verworven. Volgens Vedral was deze afbakening van het geding niet in strijd met de openbare orde.

22 Het Gerecht zou dan ook het lijdelijkheidsbeginsel hebben geschonden door te oordelen dat, in tegenpraak met het akkoord van partijen over dit punt, de conflicterende merken geen enkele overeenstemming vertoonden.

23 Het BHIM is van mening dat het eerste middel volledig ongegrond is. Het voert aan dat het lijdelijkheidsbeginsel van toepassing is in het burgerlijk recht, terwijl geschillen betreffende het gemeenschapsmerk in hoofdzaak bestuursrechtelijk zijn. Bovendien heeft het BHIM geen eigen locus standi, aangezien het geen partij was in de procedure voor de kamer van beroep. Wanneer een beroep aanhangig is bij het Gerecht, moet dit nagaan of het BHIM, dat wil zeggen de kamer van beroep, verordening nr. 40/94 correct heeft toegepast, en indien het tot de conclusie komt dat het BHIM deze verordening heeft geschonden, dient het de beslissing te vernietigen.

24 Het BHIM merkt op dat Vedral in haar beroep bij het Gerecht heeft aangevoerd dat de litigieuze beslissing het begrip verwarringsgevaar schond, en het Gerecht expliciet heeft gevraagd om de conflicterende merken te onderzoeken en tot het bestaan van verwarringsgevaar te concluderen. Het Gerecht heeft dan ook terecht dit begrip onderzocht en verordening nr. 40/94 toegepast. Hem kan dus niet worden verweten het lijdelijkheidsbeginsel te hebben geschonden.

25 Bovendien stelt het BHIM dat er in casu geen akkoord tussen Vedral en hemzelf bestond. Het standpunt van het BHIM komt tot uiting in dat van de kamer van beroep, gelijk het Gerecht in het bestreden arrest heeft geoordeeld, en daarnaast heeft France Distribution, die als interveniënte aan de procedure voor het Gerecht had kunnen deelnemen, op geen enkele wijze blijk gegeven dat zij het eens was met de uitlegging die Vedral van het begrip verwarringsgevaar heeft gegeven. Welnu, het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht verleent de interveniënte in gedingen ter zake van industriële- en handelseigendom nagenoeg dezelfde positie als de andere partijen.

Beoordeling door het Hof

26 Zelfs al zou worden aangenomen dat het lijdelijkheidsbeginsel van toepassing is in een procedure als deze in eerste aanleg, betreffende een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM

waarbij een op gevaar van verwarring met een ouder merk berustende oppositie tegen een merkinschrijving is afgedaan, is het BHIM in elk geval niet bevoegd om voor het Gerecht het voorwerp van het geding, zoals dit uit de respectieve vorderingen en stellingen van de merkaanvrager en de opposant voortvloeit, te wijzigen. 27 Immers, ook al is het BHIM volgens artikel 133, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht verweerder in de procedure voor het Gerecht, het beroep bij dit laatste betreft het geschil tussen de aanvrager van de inschrijving en de houder van een ouder merk, zoals blijkt uit de volgende bepalingen van verordening nr. 40/94 en van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.

28 In de eerste plaats beoogt dit beroep overeenkomstig artikel 63, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 de wettigheid te toetsen van de beslissing van de kamer van beroep waarbij het geschil inzake de inschrijving van het aangevraagde merk is beslecht en, in voorkomend geval, deze beslissing te doen herzien of vernietigen.

29 Zowel voor de oppositieafdeling als voor de kamer van beroep staan de merkaanvrager en de opposant tegenover elkaar, zonder dat het BHIM partij is in het geschil tussen hen beiden.

30 Er zij in het bijzonder op gewezen dat, in de bewoordingen van artikel 42, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, alleen de houders van oudere merken op basis van de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening oppositie kunnen instellen tegen de inschrijving van een merk. Het BHIM heeft dus niet de bevoegdheid om op basis van deze weigeringsgrond op te komen tegen de inschrijving van een merk.

31 In de tweede plaats kan het BHIM evenmin bij het Gerecht beroep instellen tegen de beslissing van een kamer van beroep over een oppositie. Overeenkomstig artikel 63, lid 4, van verordening nr. 40/94 kan dit beroep immers „worden ingesteld door partijen in de procedure voor de kamer van beroep voorzover zij door de beslissing van deze kamer in het ongelijk zijn gesteld”.

32 Voorts sorteert de aan het BHIM toegekende hoedanigheid van verweerder slechts een beperkt effect, terwijl, omgekeerd, de partijen in de procedure voor de kamer van beroep, met uitzondering van de verzoekende partij, die overeenkomstig artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht als interveniënten aan de procedure voor het Gerecht kunnen deelnemen, uit dien hoofde over uitgebreide rechten beschikken welke hen gelijkstellen met daadwerkelijk verwerende partijen.

33 Aldus bepaalt artikel 134, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht dat „[d]e [...] interveniënten dezelfde processuele rechten [hebben] als de partijen ten principale”.

34 Daarbij komt dat, anders dan de in artikel 116, lid 4, tweede alinea, sub a, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht geformuleerde regel van gemeen recht ter zake van interventies, artikel 134, lid 3, van dit reglement bepaalt dat „[e]n [...] interveniënt

in zijn [...] memorie van antwoord conclusies [kan] voordragen strekkende tot vernietiging of wijziging van de beslissing van de kamer van beroep op een punt dat in het verzoekschrift niet is opgeworpen”. A contrario volgt uit deze laatste bepaling ook dat het BHIM van zijn kant dergelijke conclusies niet kan voordragen.

35 Ten slotte volgt uit artikel 134, lid 4, van ditzelfde reglement dat, zelfs indien het BHIM niet in de voorgeschreven vormen en binnen de gestelde termijn op het verzoekschrift heeft geantwoord, in afwijking van artikel 122 van dit reglement de verstekprocedure niet van toepassing is indien een partij in de procedure voor de kamer van beroep, met uitzondering van de verzoekende partij, voor het Gerecht intervenueert.

36 Derhalve kan niet worden aangenomen dat het BHIM de bevoegdheid heeft om, door deels bij de door de verzoekende partij ingediende analyse aan te sluiten of door in te stemmen met het beroep van deze laatste, het voorwerp van het geding voor het Gerecht te wijzigen. Elk ander oordeel zou inbreuk maken op het gewettigde vertrouwen van de partij die voor de kamer van beroep in het gelijk is gesteld, dat de procedure voor het Gerecht overeenkomstig artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94 tot doel heeft de wettigheid van de beslissing van deze kamer te toetsen.

37 In casu was het Gerecht dus geenszins gebonden aan het vermeende akkoord tussen Vedral en het BHIM betreffende de overeenstemming, of zelfs betreffende het gevaar van verwarring, van de conflicterende merken. Het Gerecht heeft in het bestreden arrest derhalve terecht onderzocht of de litigieuze beslissing in strijd was met het begrip verwarringsgevaar, zoals Vedral in haar beroep stelde, en verordening nr. 40/94 toegepast.

38 Bijgevolg dient het eerste middel van de hogere voorziening te worden afgewezen.

Het tweede middel

Argumenten van partijen

39 In het tweede middel stelt Vedral dat het Gerecht de rechten van de verdediging heeft geschonden door inbreuk te maken op haar gewettigd vertrouwen in de afbakening van het voorwerp van het geding, zoals deze uit het akkoord tussen partijen voortvloeide. Wegens het door het BHIM in zijn verweerschrift voor het Gerecht ingenomen standpunt zou zij namelijk afstand hebben gedaan van haar recht om een memorie van repliek in te dienen en zou zij haar pleidooi hebben beperkt tot het door het standpunt van het BHIM aangegeven kader.

40 Zelfs indien zou worden aangenomen dat het Gerecht niet door het lijdelijkheidsbeginsel was gebonden, had het volgens Vedral de heropening van de debatten moeten gelasten en partijen moeten laten weten dat het niet instemde met hun akkoord aangaande de – althans fonetische – overeenstemming tussen de conflicterende merken.

41 Het BHIM is van oordeel dat het tweede middel vooronderstelt dat het Gerecht het lijdelijkheidsbeginsel heeft geschonden, wat volgens hem niet het geval is. Het voegt hieraan toe dat Vedral zowel in haar beroep als ter terechtzitting haar standpunt alsook haar

uitlegging van de betrokken normatieve bepalingen en de rechtspraak omstandig heeft uiteengezet.

Beoordeling door het Hof

42 Wat het tweede middel van de hogere voorziening betreft, zij eraan herinnerd dat, zelfs indien wordt aangenomen dat Vedral en het BHIM het erover eens waren dat de conflicterende merken een zekere overeenstemming vertoonden, of zelfs dat er verwarringsgevaar bestond, enerzijds het Gerecht, gelijk uit het onderzoek van het eerste middel volgt, hierdoor geenszins was gebonden, doch verplicht was te onderzoeken of de kamer van beroep, door in de litigieuze beslissing tot het ontbreken van overeenstemming tussen de conflicterende merken te concluderen, verordening nr. 40/94 niet had geschonden. Anderzijds heeft het Gerecht zijn beslissing niet gebaseerd op feiten en argumenten die buiten de zaak staan.

43 Derhalve heeft het Gerecht het gewettigde vertrouwen van Vedral in geen enkel opzicht geschonden en hoefde het de mondelinge behandeling niet te heropenen om Vedral ervan op de hoogte te brengen dat het niet instemde met de conclusie van een fonetische overeenstemming tussen het oudere merk en het aangevraagde merk.

44 Het tweede middel van de hogere voorziening moet dus worden afgewezen.

Het derde middel

Argument van partijen

45 In het subsidiair geformuleerde derde middel beoogt Vedral dat het Gerecht het begrip „verwarringsgevaar” in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

46 In het eerste onderdeel van dit middel beoogt Vedral dat het Gerecht een vergissing heeft begaan door in punt 62 van het bestreden arrest te concluderen dat er geen gevaar van verwarring met het oudere merk en het aangevraagde merk bestaat, zonder na te gaan, gelijk het had moeten doen, of er gevaar bestond dat het publiek zou aannemen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van ondernemingen die louter economisch verbonden zijn.

47 In het tweede onderdeel van dit middel voert Vedral aan dat het Gerecht in punt 63 van het bestreden arrest ten onrechte heeft geoordeeld dat het verwarringsgevaar reeds op grond van de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen het oudere merk en het aangevraagde merk kon worden uitgesloten. Volgens Vedral gaat het er niet om of er verschillen bestaan tussen de conflicterende merken, maar wel of deze merken een gelijke of overeenstemmende indruk maken en of, globaal beschouwd en rekening houdend met de gelijkheid of soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten, de mate van deze overeenstemming of soortgelijkheid als zodanig verwarringsgevaar oplevert.

48 In het derde onderdeel van dit middel stelt Vedral dat het Gerecht de regel van de interdependentie niet duidelijk heeft toegepast. Het zou er namelijk ten onrechte niet op hebben gewezen dat de vermeend geringe mate van overeenstemming tussen het oudere

merk en het aangevraagde merk wordt gecompenseerd door de grote soortgelijkheid van de betrokken waren alsook door het sterk onderscheidende vermogen van het oudere merk.

49 In het laatste onderdeel van het derde middel beoogt Vedral dat het Gerecht in punt 62 van het bestreden arrest het betrokken publiek ten onrechte heeft beperkt tot het „relevante publiek”, dat wil zeggen alleen de consumenten die de merkwaren kunnen kopen. Volgens Vedral bestaat het voor de beoordeling van verwarringsgevaar in aanmerking te nemen publiek uit alle personen die met het merk kunnen worden geconfronteerd.

50 Volgens het BHIM moet het derde middel worden afgewezen omdat het in geen enkel van zijn onderdelen gegrond is.

Beoordeling door het Hof

51 Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is voor verwarringsgevaar tegelijkertijd vereist dat het aangevraagde merk en het oudere merk gelijk zijn of overeenstemmen en dat de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, dezelfde of soortgelijk zijn als die waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Dit zijn cumulatieve voorwaarden [zie, in die zin, met betrekking tot de identieke bepalingen van artikel 4, lid 1, sub b, 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), [arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 22](#)].

52 Anders dan Vedral beweert, heeft het Gerecht zich er niet toe beperkt te wijzen op de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen het oudere merk en het aangevraagde merk om elk gevaar van verwarring uit te sluiten.

53 Nadat het in de punten 48 tot en met 59 van het bestreden arrest de twee merken vanuit visueel, fonetisch en begripsmatig oogpunt had vergeleken, is het Gerecht tot de – in punt 65 van het arrest herhaalde – conclusie gekomen dat deze merken in geen enkel opzicht als gelijk of overeenstemmend in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 kunnen worden aangemerkt.

54 Na het ontbreken van elke overeenstemming tussen het oudere merk en het aangevraagde merk te hebben vastgesteld, heeft het Gerecht op goede gronden geconcludeerd dat er geen verwarringsgevaar bestaat, ongeacht de bekendheid van het oudere merk of de omstandigheid dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn.

55 Derhalve faalt het derde middel van de hogere voorziening in elk van zijn onderdelen en moet het worden afgewezen.

56 Bijgevolg dient de hogere voorziening in haar geheel te worden afgewezen.

Kosten

57 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat krachtens ditzelfde reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in

de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien Vedral in haar hogere voorziening in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart:

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
- 2) Vedral SA wordt verwezen in de kosten.

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL D. RUIZ-JARABO COLOMER

van 15 juli 2004 (1)

Zaak C-106/03 P

Vedral SA

tegen

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

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Woorden beeldmerk HUBERT – Oppositie door houder van nationaal woordmerk SAINT-HUBERT 41 – Schending van lijdelijkheidsbeginsel – Schending van het begrip verwarringsgevaar”

Inleiding

1. Van bijzonder belang in deze zaak is de vraag in hoeverre het lijdelijkheidsbeginsel in bepaalde procedures inzake het gemeenschapsmerk van toepassing is, in het bijzonder in procedures voor het Gerecht van eerste aanleg over de geldigheid van een administratieve beslissing waarmee een procedure van oppositie tegen de inschrijving van een merk wordt afgesloten.

Voorgeschiedenis

2. Op 1 april 1996 heeft France Distribution, een in Emerainville (Frankrijk) gevestigde vennootschap, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”), krachtens verordening (EG) nr. 40/94(2) een aanvraag ingediend tot inschrijving als gemeenschapsmerk van het volgende gecombineerde woord- en beeldmerk:



3. De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, die tot de klassen 29, 30 en 42 van de overeenkomst van Nice(3) behoren, waren omschreven als volgt:

– Klasse 29: „Vlees, vleeswaren, vis, gevogelte en wild; vleesextracten, geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams; eieren, eierproducten in het algemeen, melk en melkproducten; conserven, geconserveerde of diepgevroren vruchten en groenten, pickles”;

– Klasse 30: „Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd, azijn, sausen; specerijen; ijs”;

– Klasse 42: „Hotel en restauratie”.

4. Deze aanvraag werd gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 22/97 van 6 oktober 1997.

5. Op 6 januari 1998 heeft rekwirante, Vedral SA, een te Ludres (Frankrijk) gevestigde vennootschap (hierna: „Vedral”), krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor een deel van de in de aanvraag opgegeven waren, namelijk „melk en melkproducten” van klasse 29 en „azijn, sausen” van klasse 30.

Het aangevoerde oudere merk is Franse inschrijving nr. 1552214 voor het woordmerk SAINT-HUBERT 41 ter aanduiding van „boter, spijsvetten, kazen en alle melkproducten” van klasse 29.

6. Bij beslissing van 1 december 1999 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie afgewezen op grond dat er geen verwarring kan ontstaan bij het publiek op het Franse grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.(4)

7. Op 31 januari 2000 heeft Vedral krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Ter ondersteuning van haar beroep heeft Vedral bij haar memorie verschillende documenten gevoegd om de bekendheid van haar merk in Frankrijk aan te tonen.

8. Dit beroep is bij beslissing van 9 maart 2001 van de eerste kamer van beroep van het BHIM verworpen.

9. Volgens deze kamer had de oppositieafdeling artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 in haar beslissing correct toegepast, omdat zelfs indien de betrokken waren in hoge mate soortgelijk zijn en het mogelijk zou zijn om bij de toepassing van deze bepaling rekening te houden met de bekendheid van het oudere merk waarvan verzoekster voor de kamer van beroep het bewijs had geleverd, er nog geen verwarringsgevaar bij het publiek bestond aangezien de conflicterende tekens geen sterke gelijkenissen vertoonden.

Het bestreden arrest

10. Op 23 mei 2001 heeft Vedral bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld op grond van één enkel middel, te weten schending van het begrip verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94.

11. Bij arrest van 12 december 2002, Vedral/BHIM – France Distribution (HUBERT)(5) heeft het Gerecht het beroep verworpen.

12. Om te beginnen heeft het Gerecht de ontvankeelijkheid van de kritiek van het BHIM op de beslissing van de kamer van beroep geanalyseerd, inhoudend dat deze kamer de bekendheid van het oudere merk in Frankrijk niet had mogen bevestigen daar Vedral geen enkel bewijs ter zake had overgelegd binnen de daartoe door de oppositieafdeling gestelde termijn.

Volgens het BHIM was deze fout evenwel geen voldoende grond om de bestreden beslissing te vernietigen.

13. In zijn verweerschrift heeft het BHIM geconcludeerd dat het het Gerecht behage:

- te verklaren dat de kamer van beroep de bekendheid van het oudere merk niet had mogen erkennen;
- uitspraak te doen over het verwarringsgevaar en alleen bij vaststelling van verwarringsgevaar de bestreden beslissing te vernietigen;
- te beslissen dat elke partij haar eigen kosten zal dragen.(6)

14. Het Gerecht vatte de vordering van het BHIM, te verklaren dat de kamer van beroep de bekendheid van het oudere merk niet had mogen erkennen, op als een vordering tot herziening van de bestreden beslissing.

Het was evenwel van oordeel: dat het BHIM geen partij was bij de procedure voor de kamer van beroep; dat het BHIM, dat de op haar wettigheid te toetsen handeling had verricht, enkel als verwerende partij voor het Gerecht kon optreden; dat de kamers van beroep integrerend deel uitmaken van het BHIM, en ten slotte dat het BHIM het recht om in het kader van procedures „inter partes” op te komen tegen een beslissing van een kamer van beroep slechts kon worden toegekend indien het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht ook andere partijen voor het Gerecht, wanneer zij als interveniënten optreden, toestond vernietiging of wijziging van de bestreden beslissing te vorderen, ook op een punt dat in het verweerschrift van het BHIM niet is opgeworpen.

15. Derhalve was het Gerecht van oordeel dat het BHIM niet over de procesbevoegdheid beschikte om vernietiging of wijziging van beslissingen van de kamers van beroep te kunnen vorderen, en verklaarde het de conclusie van het BHIM niet-ontvankelijk.

16. Ten gronde stelde verzoekster dat de beslissing van de kamer het begrip verwarringsgevaar, zoals uitgelegd door het Hof, miskende daar het oudere merk van huis uit een zeer sterk onderscheidend vermogen had en dat de kamer van beroep meerdere beoordelingsfouten bij de vergelijking van de betrokken merken had gemaakt.

Wat de fonetische vergelijking betreft, die hier van belang is, had de kamer van beroep volgens Vedral niet vastgesteld dat de overeenstemming tussen de tekens de dominerende bestanddelen van de conflicterende merken betrof.

17. Het BHIM beklemtoonde dat indien het Gerecht zou vaststellen dat het dominerende bestanddeel van het oudere merk de voornaam „HUBERT” is, het gevaar van verwarring tussen de betrokken merken moeilijk kon worden ontkend. Indien het Gerecht daarentegen zou oordelen dat het oudere merk niet bijzonder onderscheidend is en een geheel vormt zonder enig dominerend bestanddeel, zouden de verschillen tussen de merken voldoende moeten zijn om het bestaan van elk verwarringsgevaar uit te sluiten.

18. In het arrest heeft het Gerecht om te beginnen erkend dat de kamer van beroep terecht had geoordeeld

dat het bij bepaalde van de betrokken waren om dezelfde waren en bij andere om soortgelijke waren gaat.

19. Vervolgens heeft het Gerecht de tekens visueel, fonetisch en begripsmatig vergeleken. Na een zorgvuldige analyse is het Gerecht tot de overtuiging gekomen dat verwarringsgevaar bij het relevante publiek reeds op grond van de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de tekens kon worden uitgesloten.(7)

20. Wat meer bepaald het fonetische onderzoek betreft, heeft het Gerecht het volgende verklaard:

„[...] de kamer van beroep [voert] aan dat het oudere merk zeven fonemen heeft en het aangevraagde merk twee. Verder stelt zij vast dat in het Frans bij het oudere merk de eerste, de derde en de vijfde lettergreep worden beklemtoond en bij het aangevraagde merk de tweede (punt 31 van de bestreden beslissing).

De fonetische analyse van de kamer van beroep is correct. Het gemeenschappelijke bestanddeel van beide tekens is namelijk slechts het tweede woord van de woordcombinatie die een bestanddeel is van het uit twee woorden en een cijfer bestaande oudere merk. Derhalve verschillen de betrokken merken fonetisch.”(8)

Het procesverloop voor het Hof

21. De hogere voorziening van Vedral is op 7 maart 2003 in het register van het Hof ingeschreven.

Zowel rekwirante als het BHIM heeft schriftelijke opmerkingen ingediend. Er heeft geen terechtzitting plaatsgevonden.

De zaak is op 23 maart 2004 toegewezen aan de Tweede kamer van het Hof, die het onderzoek ervan op 7 juni daaraanvolgend heeft afgesloten.

Bespreking van de middelen in hogere voorziening

22. Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert rekwirante twee primaire middelen en een subsidiair middel aan.

Het eerste middel

23. Het eerste primaire middel van Vedral stelt schending van het lijdelijkheidsbeginsel volgens hetwelk partijen bepalen of en waarover er zal worden geoordeeld.

24. Volgens Vedral brengt dit beginsel mee dat de rechter een punt dat tussen partijen onbetwist is, slechts mag toetsen wanneer hij daartoe om redenen van openbaar belang verplicht is.

25. Partijen waren het volgens Vedral tijdens de mondelinge behandeling voor het Gerecht erover eens dat de conflicterende tekens althans fonetisch overeenstemden, alsook dat er verwarringsgevaar was ingeval de kamer van beroep niet kon worden verweten ervan te zijn uitgegaan dat het merk „SAINT-HUBERT 41” wegens de bekendheid ervan in Frankrijk een groot onderscheidend vermogen had.

Het bestreden arrest heeft het lijdelijkheidsbeginsel miskend door, in tegenstelling met het akkoord tussen partijen, de merken niet als onderling overeenstemmend te beschouwen.

26. Het BHIM heeft twijfels aan de draagwijdte van het lijdelijkheidsbeginsel in een administratieve procedure als die betreffende het gemeenschapsmerk.

Voorts benadrukt het de bijzonderheden van de betrokken beroepsprocedure die wordt gekenmerkt door het niet-deelnemen van het BHIM aan de procedure voor de kamer van beroep en ertoe dient de rechtmatigheid van de vastgestelde beslissing te toetsen.

In de onderhavige zaak heeft het Gerecht op verzoek van rekwirante het rechtsbegrip verwarringsgevaar onderzocht zonder bij zijn uitlegging gebonden te zijn aan het standpunt van partijen

Ten slotte wijst het BHIM erop dat zijn betoog voor het Gerecht niet neerkomt op een akkoordverklaring. Daarvoor voert het twee argumenten aan: in de eerste plaats vindt zijn standpunt steun in de beslissing van de kamer van beroep en in de tweede plaats heeft France Distribution, de wederpartij in de procedures voor het BHIM en interveniënte voor het Gerecht, zich op dit punt helemaal niet akkoord verklaard.

27. Om te beoordelen of dit middel kan slagen, moet worden onderzocht:

- in hoeverre het lijdelijkheidsbeginsel van toepassing is op de gerechtelijke procedures tot toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van het BHIM in een oppositieprocedure, en in voorkomend geval,
- of dit beginsel in de onderhavige zaak is geschonden.

28. Dit lijdelijkheidsbeginsel is zeer nuttig om bepaalde kenmerken van het – in de regel civielrechtelijke – proces te bespreken die de uitdrukking zijn van de erkenning van de autonomie van personen.(9) De partijen nemen als heer en meester van het proces niet alleen het initiatief tot het voeren of beëindigen daarvan, maar bepalen ook het voorwerp van het geschil. Dit vormt eigenlijk de procesrechtelijke reflex van de bevoegdheid om over zijn eigen rechten te beschikken, die materieelrechtelijk tot uiting komt in het primaat van de contractuele wil. De uiteindelijke rechtvaardiging van dit beginsel is dat ook de potentiële of vermoedelijke houder van rechten op een zaak deze beschikkingsbevoegdheid moet behouden om ze in rechte te handhaven of ze door afstand of instemming geheel of gedeeltelijk af te staan, waardoor hij per saldo het geschil bepaalt.

29. Anders dan het lijdelijkheidsbeginsel in eigenlijke zin – maar daarmee nauw verbonden –(10) betekent de substantiëringsplicht („Beibringungsgrundsatz”) dat de partijen de feiten van het geschil aanbrengen in de vorm en de omvang en die zij wensen, waardoor zij het voorwerp ervan afbakenen en de rechter binden, die overeenkomstig de stellingen en de bewijzen van partijen uitspraak moet doen.(11)

30. Het lijdelijkheidsbeginsel kan in het civiele procesrecht slechts met succes worden aangevoerd indien vaststaat dat de betrokken partij de dominus litis is en het voorwerp van het geschil ter vrije bepaling van de partijen staat.(12) Ook in het civiele recht zijn er gevallen waarin naast de bevoegdheden van partijen een even sterk of overheersend openbaar belang bestaat, waardoor het potentiële effect van het beginsel aangepast of beperkt moet worden of buiten toepassing moet blijven. Dat is typisch het geval in bepaalde zaken van familierecht, waarin de deelneming van het openbaar

ministerie erop wijst dat het geschil het kader van de individuele beslissing over de vorm van de rechtsbetrekkingen te buiten gaat.(13)

31. Er is geen reden om dit fundamentele procesrechtelijke beginsel niet toe te passen op bestuursrechtelijke procedures als die voor het BHIM. De toepassing ervan in een specifieke procedure zal uiteindelijk ervan afhangen in hoeverre partijen aanspraak kunnen maken op rechten op het goed of het belang waarop de vordering betrekking heeft, dat wil zeggen dat zij werkelijk heer en meester van het geschil zijn.(14)

32. Zoals het Hof heeft verklaard(15), wordt „het beginsel van nationaal recht, dat de rechter in een civiele procedure ambtshalve gronden in het geschil moet of kan brengen, [...] beperkt door de verplichting van deze rechter, zich te houden aan het voorwerp van het geschil en zijn beslissing te baseren op de hem voorgelegde feiten. Deze beperking vindt haar rechtvaardiging in het beginsel, dat het initiatief voor een procedure bij de partijen ligt en de rechter alleen ambtshalve kan optreden in uitzonderingsgevallen, waarin het openbaar belang zijn ingrijpen vereist. Dit beginsel geeft uitdrukking aan de in de meeste lidstaten bestaande opvattingen over de verhouding tussen de staat en de particulier, het beschermt de rechten van de verdediging en verzekert een goed verloop van de procedure, met name doordat de vertraging waartoe de beoordeling van nieuwe rechtsgronden leidt, wordt voorkomen.”

In deze passage heeft het Hof aansluiting gezocht bij het bestaan van dit beginsel in het nationale recht, ten einde de nationale rechters vrij te stellen van de verplichting om een schending van het gemeenschapsrecht in een bij hen aanhangige zaak ambtshalve te onderzoeken en aldus afstand te doen van de hun eigen lijdelijkheid. Het lijdt echter geen twijfel dat het lijdelijkheidsbeginsel ook van toepassing is op de procedure voor de gemeenschapsrechter, zij het ook met de aanpassingen die inherent zijn aan de specifieke aard van de geschillen die voor deze rechter aanhangig worden gemaakt.

33. Dat dit beginsel van toepassing is, wordt geïllustreerd door de in artikel 77 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof voorziene mogelijkheid dat partijen overeenstemming bereiken ten aanzien van de oplossing van het geschil en van hun vorderingen afzien. In dat geval gelast de president gewoonweg de doorhaling van de zaak.

Het Reglement voor de procesvoering sluit de algemene toepassing van dit beginsel slechts uit voor beroepen tot nietigverklaring (artikel 230 EG) of beroepen wegens nalaten van een instelling (artikel 232 EG), juist omdat de betrokken handeling in deze gevallen objectief wordt getoetst.

Ook voor de gemeenschapsrechter leidt afstand van instantie door de verzoeker tot doorhaling van de zaak (artikel 78 van het Reglement voor de procesvoering).

Ander min of meer duidelijk bewijs van de toepasselijkheid van verschillende aspecten van het lijdelijkheidsbeginsel in procedures voor het Hof is bijvoorbeeld te vinden in de bepalingen van het

Reglement voor de procesvoering over de omschrijving van het voorwerp van het geschil in het verzoekschrift of, in niet-nakomingsberoepen, het verplichte voorafgaande advies van de Commissie; het verbod om het voorwerp van het geschil in hogere voorziening te wijzigen (artikel 113, lid 2) of ook om nieuwe middelen voor te dragen, tenzij zij steunen op gegevens, hetzij rechtens of feitelijk, waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken (artikel 42, lid 2).

Uit een en ander blijkt dat ook de gemeenschapsrechter gebonden is door het feitelijk kader en de juridische argumenten, die partijen voordragen.

34. Opvallend is wel dat het Reglement voor de procesvoering geen enkele algemene bepaling over de erkenning van de vordering door de verweerder bevat. Een verklaring hiervoor is wellicht dat het bij communautaire geschillen ongebruikelijk is dat partijen volledige zeggenschap over het geschil kunnen hebben. Dit is uiteraard het geval bij prejudiciële verwijzingen, waarin het om een dialoog tussen rechters gaat. Alleen een nationale rechter kan om een prejudiciële beslissing verzoeken. Een erkenning is evenmin mogelijk bij beroepen wegens niet-nakoming, tot nietigverklaring of wegens nalaten.(16)

35. Het is echter de vraag of deze parameters gelden voor procedures waarin een na een oppositieprocedure gegeven beslissing van het BHIM over merken wordt betwist.

36. Staat het voorwerp van een dergelijk geschil ter vrije beschikking van partijen?

Om deze vraag te beantwoorden, zij het ook maar abstract, moet worden nagegaan of andere rechtsbelangen dan enkel de belangen van partijen op het spel staan.

37. Uit de traditionele rechtspraak van het Hof inzake de functie van het merk zou, althans voorlopig, moeten worden geconcludeerd dat dit instrument van intellectuele eigendom niet enkel dient ter bescherming van de ondernemingen die er houder van zijn. Het Hof heeft immers steeds geoordeeld dat de hoofdfunctie ervan is, „dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege, dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden” en dat, „om zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen, te kunnen vervullen, [...] het merk de waarborg [dient] te bieden, dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan”.(17)

38. Bij de uitlegging van de voorwaarde inzake het concrete onderscheidend vermogen, in het kader van het onderzoek van de in artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104/EEG(18) bedoelde absolute weigeringsgrond, heeft het Hof verklaard dat deze voorwaarde tot specifiek doel heeft te garanderen „dat het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze

waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden”.(19)

39. Uit deze rechtspraak zou gemakkelijk kunnen worden afgeleid dat er naast het belang van de merkhouder een openbaar belang is, dat de consument aan de hand van dit teken de commerciële herkomst van de waren herkent. In dit geval zou er een openbaar belang zijn bij het voorkomen van verwarringsgevaar. Van dit gevaar is sprake, aldus artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, wanneer op een bepaalde markt twee merken aan elkaar gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen en bovendien betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren.

40. Hoe verleidelijk deze oplossing ook is, zij kan niet worden aanvaard gelet op de wijze waarop de gemeenschapswetgever de oppositieprocedure heeft georganiseerd.

41. Volgens het bepaalde in de tweede, de derde en de vierde afdeling van titel IV van verordening nr. 40/94 stelt het BHIM, na te zijn nagegaan of een teken waarvan de inschrijving wordt aangevraagd, niet onder een van de absolute weigeringsgronden valt, een onderzoek in naar de gemeenschapsmerken of de oudere aanvragen waarvan de houders zich krachtens artikel 8 tegen de inschrijving zouden kunnen verzetten. De nationale merkenbureaus doen hetzelfde voor de op hun respectieve grondgebied bestaande merken.

42. Vervolgens publiceert het BHIM de inschrijvingsaanvraag en geeft alle houders van communautaire en nationale merken die in de rechercheverslagen worden genoemd, kennis van deze publicatie.

43. Krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 kunnen evenwel alleen de houders van oudere merken zich op de gronden genoemd in artikel 8, waaronder het hier litigieuze verwarringsgevaar, verzetten tegen de inschrijving van een nieuw teken. Het BHIM, de nationale autoriteiten of enig ander openbaar lichaam kunnen deze procedure niet instellen.

44. Dit betekent dat wanneer de houder van het oudere merk geen initiatief neemt, niets in de weg staat aan de inschrijving, niet alleen van een nieuw teken dat verwarring bij de consument kan veroorzaken, maar ook van een teken dat gelijk is aan andere reeds ingeschreven tekens voor soortgelijke waren (vgl. artikel 8, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94). De houder van het oudere merk kan dus vrij beschikken over zijn oppositierecht.

45. Deze regeling die de handhaving van de relatieve weigeringsgronden uitsluitend overlaat aan de particuliere marktdeelnemers, kan in sommige gevallen verhinderen dat het merk zijn functie, de consument garanderen dat een product van een bepaalde onderneming afkomstig is, vervult. Aangenomen moet evenwel worden dat de wetgever, bekend met de commerciële realiteit, dit systeem in de praktijk waarschijnlijk doeltreffender heeft geacht en het voormelde gevaar als verwaarloosbaar heeft aanvaard.

46. Wanneer de houder van het oudere merk tijdens de inschrijvingsprocedure vrij over zijn recht kan beschikken, zou het volledig onlogisch zijn, in de

daaropvolgende procedure voor de rechter andere criteria te hanteren.

47. Bijgevolg staat buiten kijf dat de houder van het oudere merk voor de gemeenschapsrechter hetzelfde beschikkingsrecht heeft, in dezelfde omvang als in de bestuursrechtelijke procedure.

48. Om deze reden verleent het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, dat deze merkhouder een interventiemogelijkheid verschaft, hem dezelfde rechten als de partij die formeel als verweerder optreedt, namelijk het BHIM, dat de bestreden beslissing heeft genomen. Hetzelfde geldt voor de houder van het nieuwe merk, wanneer hij opkomt tegen een voor hem ongunstige beslissing van de kamer van beroep in de oppositieprocedure. Artikel 134 bepaalt namelijk dat de partijen in de procedure voor de kamer van beroep, met uitzondering van de verzoekende partij, als interveniënten kunnen deelnemen aan de procedure voor het Gerecht (lid 1) en dat zij in dit geval „dezelfde procesuele rechten als de partijen ten principale” hebben en conclusies en middelen kunnen voordragen die autonoom zijn ten opzichte van die van de partijen ten principale (lid 2).

49. Uit een en ander volgt dat de houder van het oudere merk overeenkomstig de hem in de bestuursrechtelijke procedure door verordening nr. 40/94 verleende positie ook voor de rechter vrij over zijn oppositierecht kan beschikken.

50. A contrario kan daar bovendien uit worden afgeleid dat het BHIM niet over dit recht beschikt. Zijn hoedanigheid van verweerder is beperkt en houdt op bij de verdediging van de rechtmatigheid van de beslissing van een van zijn organen, namelijk de betrokken kamer van beroep. Zoals het Gerecht in het bestreden arrest(20) terecht heeft gesteld, kan het niet de geldigheid van deze beslissing betwisten en nog minder over het voorwerp van het geschil beschikken, aangezien verordening nr. 40/94 hem niet de mogelijkheid geeft zich te verzetten tegen de inschrijving van een teken waarop een relatieve weigeringsgrond van artikel 8 van toepassing is.

51. Gelet op al het voorgaande dient dit eerste middel in hogere voorziening te worden afgewezen, wat er ook zij van de juiste omvang van de overeenstemming die partijen voor het Gerecht zouden hebben bereikt: het BHIM heeft niet de hoedanigheid van „dominus litis” en heeft dus niet de daarbij horende bevoegdheid bij te dragen aan de afbakening van het voorwerp van het geschil.

Het tweede middel

52. Volgens het tweede middel, dat evenals het eerste een principaal middel is, had het Gerecht ten minste de mondelinge behandeling moeten heropenen om de partijen mee te delen dat het zich niet kon aansluiten bij het standpunt van partijen dat de conflicterende merken fonetisch overeenstemden.

53. Dit middel kan slechts slagen indien zou blijken dat het Gerecht zijn beslissing heeft gebaseerd op andere dan de in het geding aangevoerde argumenten. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn indien het Gerecht zich

had gebaseerd op artikel 8, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94.

54. In casu werd het Gerecht verzocht te beoordelen of de kamer van beroep het begrip verwarringsgevaar juist had toegepast. Mijns inziens volstaat het erop te wijzen dat het Gerecht in de punten 41 en volgende van het bestreden arrest op deze vraag ingaat en tot de conclusie komt dat de kamer van beroep geen fout heeft begaan door iedere mogelijkheid van verwarring tussen het aangevraagde merk en het oudere merk uit te sluiten.

Met betrekking tot de gestelde fonetische overeenstemming heeft het Gerecht alleen de juistheid van het door de kamer van beroep gehanteerde criterium onderzocht en beslist dat de betrokken merken fonetisch verschillen (punt 56 van het bestreden arrest) of niet als gelijk of overeenstemmend zijn te beschouwen (punt 62), terwijl volgens de kamer van beroep de twee tekens geen grote overeenstemming vertoonden (punt 33 van de bestreden beslissing). Deze verschillen in formulering zijn irrelevant, daar zij geen rechtsgevolgen hebben voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, in het bijzonder omdat de kamer van beroep zelf is uitgegaan van de veronderstelling – die het Gerecht nadien heeft verworpen – dat het oudere merk een grote bekendheid in Frankrijk heeft.

55. Dat het BHIM, zoals blijkt uit het bestreden arrest, in zijn betoog voor het Gerecht is afgeweken van de opvatting van de kamer van beroep en heeft aanvaard dat „indien het oudere merk inderdaad als een bekend merk zou kunnen worden beschouwd, daaruit zou moeten worden afgeleid dat er een gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk bestaat” (punt 31), heeft geen wijziging gebracht in de grenzen van een geschil waarover het BHIM, zoals ik bij de bespreking van het eerste middel heb betoogd, niet kon beschikken.

56. Derhalve moet het tweede middel worden afgewezen.

Het derde middel

57. Volgens het derde, subsidiair voorgestelde middel heeft het bestreden arrest de begrippen gevaar van „verwarring” en „relevant publiek” in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 verkeerd toegepast. Het voert vier grieven aan.

58. De eerste grief betreft de overweging in punt 62, dat het publiek de door het aangevraagde merk en door het oudere merk aangeduide waren niet zal beschouwen als afkomstig van dezelfde onderneming. Volgens rekwirante omvat het verwarringsgevaar ook de mogelijkheid dat het publiek de ondernemingen als economisch met elkaar verbonden beschouwt.

59. Deze stelling is in het beste geval irrelevant. Nu het Gerecht in de punten 48 tot en met 59 van het bestreden arrest tot de overtuiging is gekomen dat de tekens onderling geen enkele overeenstemming vertonen (zoals het in punt 65 nogmaals expliciet stelt), is er geen sprake van verwarringsgevaar en evenmin van het door rekwirante gestelde gevaar van associatie. Bij gebrek aan overeenstemming heeft het volstrekt geen zin zich af te vragen of het publiek de door het nieuwe merk aangeduide producten zal beschouwen als afkom-

stig van een onderneming die economisch verbonden is met de houder van het oudere merk.

In punt 62 stelt het Gerecht bovendien het volgende vast: „Bijgevolg bestaat er geen gevaar dat het relevante publiek een verband legt tussen de waren die worden geïdentificeerd door de respectieve merken die verschillende begrippen oproepen.”

60. De tweede grief betreft punt 63 waarin het Gerecht „verwarringsgevaar bij het relevante publiek reeds op grond van de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de tekens uitgesloten [acht], ook al gaat het bij de door de conflicterende merken aangeduide waren om dezelfde of soortgelijke waren”, terwijl volgens rekwirante het betrokken teken in zijn geheel had moeten worden beoordeeld en had moeten worden beslist of de gelijkenis of de overeenstemming zo groot is dat verwarringsgevaar kan ontstaan.

61. Dit argument moet worden verworpen om soortgelijke redenen als de eerste grief: het Gerecht was van oordeel dat de tekens onderling geen enkele gelijkenis vertonen en rekwirante heeft deze premisse niet naar behoren betwist. Het is dan ook zinloos na te gaan wanneer twee verschillende tekens aanleiding kunnen geven tot verwarringsgevaar.

62. In de derde plaats klaagt rekwirante over onjuiste toepassing van de regel van de interdependentie. Volgens Vedial moet het Hof, indien het van oordeel is dat het Gerecht een bepaalde gelijkenis, althans fonetisch, tussen de tekens heeft aangenomen, vaststellen dat deze zwakke gelijkenis wordt gecompenseerd door de soortgelijkheid van de waren en het sterke onderscheidend vermogen van het oudere merk, en beslissen dat er verwarringsgevaar is.

63. Dit onderdeel van het middel is kennelijk ongegrond, aangezien het is gebaseerd op een verkeerde veronderstelling; het Gerecht heeft namelijk niet beslist dat de tekens fonetisch overeenstemmen. Het heeft integendeel geoordeeld dat deze tekens niet als gelijk of overeenstemmend zijn te beschouwen (punt 65), hetgeen rekwirante niet heeft betwist. Bijgevolg moet deze stelling worden verworpen.

64. Ten slotte, aldus Vedial, miskent punt 62 van het bestreden arrest het begrip verwarringsgevaar door niet alle personen die met het merk kunnen worden geconfronteerd, maar alleen de consumenten die de gemerkte waren mogelijk kopen, als relevant publiek te beschouwen.

65. Dit argument kan evenmin als de vorige worden aanvaard. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, heeft het geen belang exact het publiek te bepalen dat is blootgesteld aan verwarringsgevaar, een mogelijkheid die zich per definitie niet kan voordoen.

Hiervan uitgaande wordt het betrokken begrip in punt 62 van het bestreden arrest juist afgebakend. Volgens de rechtspraak van het Hof is het relevante publiek voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk de gemiddelde consument van de waren of diensten waarom het gaat.(21)

66. Het derde middel is dus ondeugdelijk en voor het overige kennelijk ongegrond.

Kosten

67. Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen. Indien, zoals ik in overweging geef, alle middelen van rekwirante worden afgewezen, moet zij bijgevolg in de kosten van de hogere voorziening worden verwezen.

Conclusie

68. Aangezien naar mijn mening om voormelde redenen geen van de aangevoerde middelen kan slagen, geef ik het Hof in overweging de onderhavige hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

1 – Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 – Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

3– 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.

4– In de procedure voor de oppositieafdeling werd bovendien de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 besproken; deze vraag is hier zonder belang.

5– T-110/01, Jurispr. blz. II-5275, hierna: „bestreden arrest”.

6– Punt 11 van het bestreden arrest.

7– Punt 63 van het bestreden arrest.

8– Punten 55 en 56.

9– Zeiss, W. en Schreiber, K.: Zivilprozessrecht, Uitg. Mohr Siebeck, 2003, blz. 64 e.v.

10– En waaraan het, althans in de Spaanse rechtsleer, zijn naam ontleent.

11– Ramos Méndez, F.: Derecho procesal civil, uitg. Bosch, Barcelona, 1986, blz. 347 en 348.

12– Ibidem., blz. 348.

13– Jauernig, O.: Zivilprozeßrecht, Uitg. Beck, Munich, 1993, blz. 72.

14– Gimeno Sendra, V. en anderen: Derecho procesal administrativo, Uitg. Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, blz. 63 en 64.

15– Arrest van 14 december 1995, Van Schijndel en Van Veen, C-430/93 en C-431/93, Jurispr. blz. I-4705, punten 20 en 21.

16– Zie evenwel arresten van 23 mei 2000, Commissie/Italië, C58/99, Jurispr. blz. I-3811, en 17 juni 2004, Commissie/België, C-255/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, waarin het Hof te verstaan lijkt te geven dat een lidstaat kan instemmen met de door de Commissie gevorderde vaststelling van een verdragschending. Het zijn evenwel geen relevante precedents, daar het Hof in de twee zaken zijn redenering beknopt heeft gehouden aangezien het de gestelde inbreuk evident achtte.

17– Arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28.

18– 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); de bepaling is identiek aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

19– Arresten van 4 mei 1991, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 46; 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 35; 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01-C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 40; en 12 februari 2004, Henkel, C-218/01, Jurispr. blz. I-1725, punt 48.

20– Zie boven, punten 12 tot en met 14.

21– Zie de in voetnoot 19 aangehaalde arresten: Philips, punt 63; Henkel, punt 50; en Linde e.a., punt 50, in de context van richtlijn 89/104.
