

Gerecht van Eerste Aanleg, 22 maart 2007, VIPS



**GEMEENSCHAPSMERKENRECHT  
ARTIKEL 8(5) GMeV**

**Ouder bekend Gemeenschapsmerk**

**Artikel 8(5) GMeV zowel bij soortgelijke als niet-soortgelijke waren of diensten**

Derhalve moet artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 bij analogie aldus worden uitgelegd dat het kan worden ingeroepen ter ondersteuning van zowel een oppositie die is gericht tegen een Gemeenschapsmerkaanvraag die betrekking heeft op waren en diensten die niet gelijk of soortgelijk zijn aan die welke door het oudere merk worden aangeduid, als een oppositie tegen een Gemeenschapsmerkaanvraag die betrekking heeft op waren die gelijk of soortgelijk zijn als die van het oudere merk.

**Ongerechtvaardigd voordeel**

**wanneer de verbruiker, zonder noodzakelijkerwijs de commerciële oorsprong van de betrokken waren of diensten te verwarren, door het aangevraagde merk zelf wordt aangetrokken en hij de door dit merk aangeduide waren of diensten zal kopen omdat zij van dit merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende oudere merk, zijn voorzien**

Op basis van de voorgaande overwegingen kan het verschil tussen het risico van ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 en het gevaar voor verwarring als volgt worden samengevat: er is sprake van verwarringsgevaar wanneer de relevante verbruiker kan worden aangetrokken door de waren of diensten die door het aangevraagde merk worden aangeduid, omdat hij meent dat het gaat om waren of diensten met dezelfde handelsoorsprong als die van het oudere merk dat gelijk is aan of overeenstemt met het aangevraagde merk. Het risico 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 het oudere merk is daarentegen aanwezig wanneer de verbruiker, zonder noodzakelijkerwijs de commerciële oorsprong van de betrokken waren of diensten te verwarren, door het aangevraagde merk zelf wordt aangetrokken en hij de door dit merk aangeduide waren of diensten zal kopen omdat zij van dit merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende oudere merk, zijn voorzien.

**Bewijslast**

**Indien het aangevraagde merk niet op het eerste gezicht een van de drie risico's voor het bekende ou-**

**dere merk lijkt te kunnen opleveren, moet de oppositie ongegrond worden verklaard, behoudens indien de niet-hypothetische kans van afbreuk of ongerechtvaardigd voordeel in de toekomst aan de hand van andere, door de opposant over te leggen en te bewijzen gegevens kan worden aangetoond.**

Uit een en ander volgt dat de opposant die voornemens is zich te beroepen op de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, gehouden is het in oppositie ingeroepen oudere merk te identificeren en de geclaimde reputatie ervan te bewijzen. Gelet op de overwegingen van het arrest General Motors, punt 47 supra (punt 30), die in casu naar analogie van toepassing zijn, is het mogelijk dat, met name in het geval van een oppositie die berust op een merk dat een uitzonderlijk grote reputatie heeft, de niet-hypothetische kans dat het aangevraagde merk in de toekomst afbreuk doet aan of ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het in oppositie aangevoerde merk zo voor de hand liggend is dat de opposant daartoe niet enig ander feitelijk gegeven hoeft aan te voeren of te bewijzen. Er mag evenwel niet van worden uitgegaan dat dit altijd het geval is. Het is immers mogelijk dat het aangevraagde merk niet op het eerste gezicht een van de drie risico's bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 voor het bekende oudere merk lijkt te kunnen opleveren, ook al is het gelijk aan dit merk of stemt het daarmee overeen. In dat geval moet de oppositie ongegrond worden verklaard, behoudens indien de niet-hypothetische kans van afbreuk of ongerechtvaardigd voordeel in de toekomst aan de hand van andere, door de opposant over te leggen en te bewijzen gegevens kan worden aangetoond.

**Gevaar op goede gronden terzijde geschoven**

**Uit een en ander volgt dat in de bestreden beslissing op goede gronden eveneens terzijde is geschoven dat het gevaar bestond dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk zou worden getrokken.**

Vindplaatsen: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

**Gerecht van Eerste Aanleg, 22 maart 2007**

(M. Vilaras, F. Dehousse en D. Šváby)

ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

22 maart 2007 (\*)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag van gemeenschapswoordmerk VIPS – Ouder nationaal woordmerk VIPS – Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 74 van verordening (EG) nr. 40/94 – Lijdelijkheidsbeginsel – Rechten van de verdediging”

In zaak T-215/03,

SIGLA SA, gevestigd te Madrid (Spanje), vertegenwoordigd door E. Armijo Chávarri, advocat, verzoekster,

tegen

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

woordigd door I. de Medrano Caballero en G. Schneider als gemachtigden,  
verweerder,

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

Elleni Holding BV, gevestigd te Alphen aan de Rijn (Nederland),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 1 april 2003 (zaak R 1127/2000-3) inzake een oppositieprocedure tussen SIGLA SA en Elleni Holding BV,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: (...),

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 13 juni 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 3 oktober 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de mondelinge behandeling en na de terechtzitting op 14 november 2006,

het navolgende

#### **Arrest**

#### **Voorgeschiedenis van het geding**

1 Op 7 februari 1997 heeft Elleni Holding BV bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 Het merk waarvan inschrijving is gevraagd (hier-na: „aangevraagde merk”) is het woordteken VIPS.

3 De waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 9, 35 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, en zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

– „computers en op band en schijf geregistreerde computerprogramma’s”, behorend tot klasse 9;

– „adviesing op het gebied van commerciële zaken; diensten op het gebied van de verwerking van computergeregistreerde gegevens”, behorend tot klasse 35;

– „computerprogramma’s; hoteldiensten, restauratie (maaltijden), café-restaurants”, behorend tot klasse 42.

4 Bij brief van 23 april 1999, gericht aan het BHIM, heeft Elleni Holding de in haar gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven diensten van klasse 42 beperkt tot de volgende diensten: „computerprogramma’s bestemd voor hoteldiensten, restauratie (maaltijden), café-restaurants”. Bij brief van 26 april 1999 heeft het BHIM die beperking aanvaard.

5 De gemeenschapsmerkaanvraag is op 14 juni 1999 in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 46/99 gepubliceerd.

6 Op 14 september 1999 heeft Sigla SA krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.

7 De oppositie was gebaseerd op verzoeksters woordmerk VIPS, dat eerder in Spanje was ingeschreven voor diensten van klasse 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice, omschreven als volgt: „Met de levering van voedingsmiddelen en gebruiksklare dranken verband houdende diensten; restaurants; zelfbedieningsrestaurants, kantines, bars, caf terias, hoteldiensten” (hierna: „oudere merk”). Sigla voerde eveneens aan dat het merk VIPS in Spanje algemeen bekend was in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industri le eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des trait s des Nations unies, deel 828, nr. 11847, blz. 108) voor „met de levering van voedingsmiddelen en gebruiksklare dranken verband houdende diensten; restaurants; diensten betreffende bars et caf terias; kleinhandel in verbruiksgoederen en geschenk-artikelen, voeding, persartikelen, boeken, audiovisuele producten, fotomateriaal, parfum, onderhoudsproducten, kleding, speelgoed en software, alsook de exploitatie van winkels voor met name de verhuur van films en de ontwikkeling van foto’s”, in de zin van artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94. De oppositie had betrekking op alle in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren en diensten.

8 Ter ondersteuning van de oppositie werden de weigeringsgronden van artikel 8, leden 1, sub b, en 5, van verordening nr. 40/94 ingeroepen.

9 Op 18 februari 2000 heeft Elleni Holding overeenkomstig artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 de lijst van de in klasse 42 opgenomen diensten waarop haar merkaanvraag betrekking had, beperkt tot „diensten betreffende computerprogramma’s bestemd voor hoteldiensten, restaurants, caf s”.

10 Bij beslissing nr. 2221/2000 van 28 september 2000 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie toegewezen voor de diensten van klasse 42 en afgewezen voor de waren en diensten van de klassen 9 en 35. In wezen heeft de oppositieafdeling geoordeeld dat, aangezien de door het oudere merk gedekte diensten en de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten verschilden, er geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond, ook al waren de conflicterende tekens gelijk. De oppositieafdeling oordeelde evenwel dat artikel 8, lid 5, van deze verordening van toepassing was met betrekking tot de tot klasse 42 behorende diensten op grond dat, enerzijds, verzoekster had aangetoond dat haar oudere merk VIPS bekend was op de Spaanse markt en, anderzijds, het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen trekken uit of afbreuk zou kunnen doen aan de reputatie van het oudere merk, rekening houdend met het verband dat tussen de twee types betrokken diensten bestond.

11 Op 22 november 2000 heeft Elleni Holding krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

12 Bij beslissing van 1 april 2003 (hierna: „bestreden beslissing”), die op 3 april 2003 aan verzoekster is meegegeeld, heeft de derde kamer van beroep het beroep van Elleni Holding toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd.

13 In wezen heeft de kamer van beroep geoordeeld dat verzoekster weliswaar had aangetoond dat haar oudere merk in Spanje bekend was, maar niet had aangetoond om welke redenen het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit of afbreuk zou doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Aangezien zij dus een van de premissen die noodzakelijkerwijs uit artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 voortvloeien, niet had aangetoond, kon dit artikel in casu niet worden toegepast. Daarnaast was de kamer van beroep van oordeel dat de door verzoekster in haar opmerkingen in antwoord op het beroep van Elleni Holding aangevoerde argumenten betreffende de toepassing op het onderhavige geval van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet hoefden te worden onderzocht, omdat het beroep enkel op artikel 8, lid 5, van deze verordening was gebaseerd en het voorwerp ervan dus niet door verzoekster in haar bij wijze van antwoord voor de kamer van beroep geformuleerde opmerkingen kon worden uitgebreid. Dit zou slechts anders zijn indien verzoekster een afzonderlijk beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling volgens de modaliteiten en binnen de termijn van artikel 59 van verordening nr. 40/94 had ingediend.

#### **Conclusies van partijen**

14 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

15 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen, voor zover het betrekking heeft op het bezwaar inzake schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

16 Voor zover het beroep betrekking heeft op het bezwaar inzake schending van de rechten van de verdediging en van het lijdelijkheidsbeginsel dat in artikel 74 van verordening nr. 40/94 is opgenomen, verklaart het BHIM zich te verlaten op de wijsheid van het Gerecht, zonder een concrete vordering in te dienen.

In rechte

17 Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan. Het – primair aangevoerde – eerste middel berust op schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, en het – subsidiair aangevoerde – tweede middel op schending van de rechten van de verdediging en van het in artikel 74 van deze verordening neergelegde lijdelijkheidsbeginsel.

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

#### **Argumenten van partijen**

18 In de eerste plaats betwist verzoekster de stelling van de kamer van beroep dat zij geen betoog heeft geformuleerd en evenmin bewijzen heeft aangedragen betreffende de aangevoerde feiten, te weten het risico

dat door het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk zou worden gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit het oudere merk. In dit verband verwijst verzoekster naar uittreksels uit haar schriftelijke opmerkingen die zij op 11 februari en 17 mei 2000 bij de oppositieafdeling heeft ingediend, alsook naar haar opmerkingen voor de kamer van beroep in antwoord op het beroep van Elleni Holding.

19 Volgens verzoekster blijkt uit deze uittreksels dat haar oppositie, voor zover die op artikel 8, lid 5, van verordening 40/94 was gebaseerd, op de volgende overwegingen steunde: ten eerste had verzoekster verkregen dat haar oudere merk door het Spaanse publiek als een prestigieus kwaliteitsmerk werd erkend en bestond het risico dat deze met dit merk geassocieerde positieve „beeldvorming” door de verbruikers op de waren van Elleni Holding zou worden overgedragen. Ten tweede had verzoekster aanzienlijke investeringen inzake reclame en promotie van haar diensten gedaan voor de verspreiding en inburgering van haar merk, waaruit het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen trekken. Ten derde heeft Elleni Holding geen enkel bewijselement overgelegd om de legitimiteit van het gebruik van het aangevraagde merk te staven. Ten vierde wordt het risico dat het aangevraagde merk zich het prestige, de reputatie of de bekendheid van het oudere merk toe-eigent, versterkt door de nabijheid van de handelstakken waartoe de door het aangevraagde merk aangeduide diensten behoren. Bijgevolg zouden de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 in casu vervuld zijn.

20 In de tweede plaats merkt verzoekster op dat, zo-als de kamer van beroep in punt 44 van de bestreden beslissing heeft geconstateerd, het gebruik van de voorwaardelijke wijs in de formulering van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 („indien [...] ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt [...]”) erop wijst dat een eenvoudige, op een logische en definitieve analyse gebaseerde mogelijkheid kan volstaan om te concluderen dat er sprake is van een ongerechtvaardigd voordeel dat uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk wordt getrokken. Het materiële bewijs van het bestaan van een ongerechtvaardigd voordeel kan immers niet worden geëist, aangezien het betwiste teken nog niet is ingeschreven. Deze benadering is reeds erkend en werd door de derde kamer van beroep gehanteerd in haar beslissing van 25 april 2001 (zaak HOLLYWOOD, nr. R-283/1999-3).

21 In de derde plaats betoogt verzoekster dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de oppositieafdeling haar beoordeling betreffende het bestaan van het in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 bedoelde risico op het onbetekenende verband tussen de door de conflicterende merken aangeduide diensten heeft gebaseerd. Dit verband is door de oppositieafdeling enkel in aanmerking genomen om het bestaan van dat risico te verifiëren. Volgens verzoekster erkennen de instanties van het BHIM het risico van associatie van de door de conflicterende tekens aange-

duide waren als een factor die de kans vergroot dat een ongerechtvaardigd voordeel uit het oudere merk wordt getrokken, zoals blijkt uit beslissing nr. 1219/1999 van 15 november 1999 van de oppositieafdeling en uit de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM in de in het vorige punt aangehaalde zaak HOLLYWOOD.

22 In de vierde plaats is verzoekster van mening dat de uitlegging die de kamer van beroep in het onderhavige geval aan artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 heeft gegeven, in strijd is met de bepalingen van de artikelen 61 en volgende van deze verordening en met het arrest van het Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY) (T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punt 43). In dit verband betoogt verzoekster dat indien de kamer van beroep twijfels had over verzoeksters standpunt, zij haar overeenkomstig artikel 61, lid 2, van verordening nr. 40/94 had moeten verzoeken, dit standpunt te verduidelijken.

23 In de vijfde en laatste plaats legt verzoekster het Gerecht de beslissingen nrs. 531/2000 en 621/2001 van de oppositieafdeling van het BHIM over, die in soortgelijke zaken zijn geweest en waarin de door verzoekster in de onderhavige zaak bepleite benadering inzake de uitlegging van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 is bevestigd.

24 Het BHIM is van oordeel dat zowel de oppositieafdeling als de kamer van beroep terecht hebben vastgesteld dat de conflicterende tekens gelijk waren en dat verzoekster het bewijs had geleverd dat haar oppositiemerk in Spanje bekendheid had verkregen voor „met de levering van voedingsmiddelen en gebruiksklare dranken verband houdende diensten; zelfbedieningsrestaurants, kantines, bars, caf etaria's,” behorend tot klasse 42.

25 Bovendien heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat het bewijs dat het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit of afbreuk zou doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, kon worden geleverd in termen van waarschijnlijkheid. Zoals de kamer van beroep heeft verklaard, heeft verzoekster evenwel noch in haar opmerkingen van 11 februari en 17 mei 2000 voor de oppositieafdeling noch in haar opmerkingen in antwoord op het beroep van Elleni Holding overtuigende argumenten ten bewijze van een dergelijk risico aangedragen. De kamer van beroep heeft dus geen vergissing gemaakt bij haar analyse van de toepassing in casu van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

26 Het BHIM erkent dat de verwijzing door verzoekster, in haar opmerkingen van 11 februari 2000 voor de oppositieafdeling, naar haar investeringen en haar reclameactiviteiten, die tot een wijdverbreide bekendheid van haar oppositiemerk hebben geleid, een nuttig gegeven vormt om de reputatie van dit merk te bewijzen. Verzoekster heeft evenwel niet uitgelegd hoe dit gegeven verband houdt met de door Elleni Holding ingediende inschrijvingsaanvraag. Met betrekking tot verzoeksters argument dat Elleni Holding niet heeft aangetoond dat er een geldige reden voor het gebruik

van het aangevraagde merk bestond, benadrukt het BHIM dat het aan verzoekster zelf stond, als partij die zich tegen de inschrijving van het aangevraagde merk verzette, om objectieve gegevens over te leggen op basis waarvan kon worden geconcludeerd dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 in casu van toepassing was.

27 Het BHIM verklaart het eens te zijn met de conclusie van de kamer van beroep, dat het door verzoekster aangevoerde verband tussen de diensten waarop het oudere merk en het aangevraagde merk respectievelijk doelen, op zich niet volstond om te concluderen dat er een risico bestond dat ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het oudere merk. In dit verband wijst het BHIM erop dat volgens verzoekster zelf het verband tussen de door de conflicterende tekens aangeduide diensten enkel een gegeven vormt dat de waarschijnlijkheid van een dergelijk risico in voorkomend geval kan vergroten. Daar het bestaan van een dergelijk risico evenwel geenszins is aangetoond, kan er ook geen sprake zijn van een vergroting van dit risico.

28 Bovendien blijkt uit de beperking door Elleni Holding van de door het aangevraagde merk beoogde diensten van klasse 42, dat zij niet de bedoeling had ongerechtvaardigd voordeel uit het oudere merk te trekken en dat het onwaarschijnlijk was dat het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk aan het oudere merk zou kunnen doen.

29 Wat ten slotte verzoeksters argument betreft dat de kamer van beroep haar had moeten verzoeken, haar standpunt betreffende het bestaan van dit risico te verduidelijken, repliceert het BHIM dat de kamer van beroep niet aansprakelijk kan worden gesteld voor lacunes in verzoeksters oppositie. Volgens het BHIM beperkt de kamer van beroep zich overeenkomstig artikel 74 van verordening nr. 40/94 tot een onderzoek van de door de partijen in de oppositieprocedure aangevoerde middelen en zou iedere aanwijzing van haar kant aan een van de partijen omtrent gegevens, feitelijk of rechtens, die ontbreken, afbreuk doen aan de belangen van de andere partij en derhalve schending opleveren van het beginsel van hoor en wederhoor, dat in een procedure inter partes voor het BHIM van toepassing is.

30 Het BHIM merkt op dat Elleni Holding reeds in haar memorie van 3 januari 2001 houdende de middelen van haar beroep voor de kamer van beroep heeft aangevoerd dat er geen argumenten van verzoekster voorhanden waren ten bewijze van het ongerechtvaardigd voordeel dat het gebruik van het aangevraagde merk zou trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk of van de afbreuk die het eraan zou doen. Verzoekster kan dus niet betogen dat zij niet op de hoogte was van dit argument, waarop zij overigens in haar opmerkingen in antwoord op het beroep van Elleni Holding heeft gerepliceerd.

#### **Beoordeling door het Gerecht**

31 In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat luidens de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 „[n]a oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 de inschrijving van het aange-

vraagde merk eveneens [wordt] geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.

32 De bewoordingen van voormelde bepaling refereren aan een merk dat is aangevraagd voor waren of diensten die niet gelijk of niet soortgelijk zijn aan die welke door het oudere merk worden aangeduid. In het kader van een prejudiciële vraag betreffende 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), waarvan de normatieve inhoud in wezen gelijk is aan die van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, heeft het Hof evenwel geoordeeld dat, gelet op de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan artikel 5, lid 2, van deze richtlijn deel uitmaakt, deze bepaling niet aldus kan worden uitgelegd dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt. Met andere woorden, volgens de door het Hof gegeven uitlegging moet het bekende merk in geval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een minstens even ruime bescherming genieten als in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten (arresten Hof van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punten 24-26, en 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punten 19-22).

33 Derhalve moet artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 bij analogie aldus worden uitgelegd dat het kan worden ingeroepen ter ondersteuning van zowel een oppositie die is gericht tegen een gemeenschapsmerkaanvraag die betrekking heeft op waren en diensten die niet gelijk of soortgelijk zijn aan die welke door het oudere merk worden aangeduid, als een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag die betrekking heeft op waren die gelijk of soortgelijk zijn als die van het oudere merk.

34 Uit de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 blijkt eveneens dat de toepassing ervan aan de volgende voorwaarden is onderworpen: ten eerste, de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende merken; ten tweede, de bekendheid van het in oppositie ingeroepen oudere merk; en ten derde, het bestaan van het risico 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 het oudere merk. Deze voorwaarden zijn cumu-

latief, zodat genoemde bepaling niet van toepassing zodra aan een van deze voorwaarden niet is voldaan [arrest Gerecht van 25 mei 2005, Spa Monopole/BHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Jurispr. blz. II-1825, punt 30].

35 Teneinde het in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 bedoelde risico beter te kunnen afbakenen, zij erop gewezen dat de eerste functie van een merk ontegenzeggelijk een „herkomstaanduidende functie” is (zie de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94). Niettemin fungeert een merk eveneens als middel waarmee andere boodschappen worden overgedragen, betreffende onder meer de eigenschappen of de bijzondere kenmerken van de waren of diensten die het aanduidt, of de beelden en gewaarderingen die het oproept, zoals bijvoorbeeld luxe, levensstijl, exclusiviteit, avontuur, jeugd. In die zin heeft het merk intrinsiek een eigen economische waarde, los van de waarde van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. De betrokken boodschappen die met name door een bekend merk worden overgedragen of ermee worden geassocieerd, verlenen dit merk een bijzondere waarde die bescherming verdient, te meer omdat de bekendheid van een merk meestal het resultaat is van aanzienlijke inspanningen en investeringen van de houder ervan. Op die manier waarborgt artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 dat een bekend merk wordt beschermd ten opzichte van iedere aanvraag van een gelijk of overeenstemmend merk, die afbreuk zou kunnen doen aan het imago ervan, ook al zijn de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten niet analoog aan die waarvoor het bekende oudere merk is ingeschreven.

36 Wat inzonderheid de derde van de in punt 34 supra opgesomde voorwaarden betreft, moet deze voorwaarde in drie afzonderlijke typen van risico's worden opgesplitst, namelijk dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk, ten eerste, afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, ten tweede, afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk, of, ten derde, ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk wordt getrokken [arrest SPA-FINDERS, punt 34 supra, punten 43-53; zie eveneens, mutatis mutandis, conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 32 supra (Jurispr. blz. I-12540), punten 36-39]. Gelet op de formulering van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 volstaat het voor de toepasselijkheid van deze bepaling dat één van deze risico's voorhanden is. Aldus valt de derde van de in punt 34 supra genoemde voorwaarden uiteen in drie typen van risico's, waarvan er één aanwezig moet zijn.

37 Wat om te beginnen het risico betreft dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, heeft het Gerecht reeds geoordeeld dat dit risico zich kan voordoen wanneer met het oudere merk niet langer een onmiddellijke associatie kan worden opgeroepen met de waren waar-

voor het is ingeschreven en wordt gebruikt (arrest SPA-FINDERS, punt 34 supra, punt 43). Dit risico betreft dus de „verwatering” van het oudere merk of het afbrokkelen, het „geleidelijk aan kleiner worden” van de identiteit en de invloed ervan bij het publiek (conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 36 supra, punt 37).

38 Het risico van verwatering lijkt in beginsel evenwel minder groot indien het oudere merk bestaat uit een term die een eigen betekenis heeft en daardoor, onafhankelijk van het erdoor gevormde oudere merk, ruim verspreid is en vaak wordt gebruikt. In een dergelijk geval is het minder waarschijnlijk dat het overnemen van de betrokken term door het aangevraagde merk tot verwatering van het oudere merk zal leiden. Zo heeft het Gerecht in het arrest SPA-FINDERS, punt 34 supra (punt 44), geoordeeld dat aangezien „spa” een gangbare term is ter aanduiding van, bijvoorbeeld, de Belgische stad Spa of het Belgische autocircuit van Spa-Francorchamps of, in het algemeen, van oorden voor hydrotherapie zoals Turkse baden of sauna's, de kans dat aan het onderscheidend vermogen van het merk SPA afbreuk wordt gedaan door een ander merk dat eveneens het woordelement „Spa” bevatte, klein leek.

39 Wat vervolgens het risico betreft dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk, zij opgemerkt dat van die afbreuk sprake is wanneer de waren of diensten waarop het aangevraagde merk doelt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek kunnen appelleren dat de aantrekkingskracht van het oudere merk erdoor vermindert (arrest SPA-FINDERS, punt 34 supra, punt 46). Het risico daartoe kan met name bestaan wanneer deze waren of diensten een kenmerk of een eigenschap bezitten die mogelijk-kerwijs een negatieve invloed op het imago van een bekend ouder merk uitoefenen doordat dit merk gelijk is aan of overeenstemt met het aangevraagde merk.

40 Ten slotte omvat het begrip ongerechtvaardigd voordeel dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk wordt getrokken, de gevallen waarin duidelijk sprake is van exploitatie van en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om voordeel te trekken uit de reputatie ervan (arrest SPA-FINDERS, punt 34 supra, punt 51). Het betreft met andere woorden het risico dat het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld.

41 Dit laatste type van risico moet worden onderscheiden van het verwarringsgevaar bedoeld in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. In vaste rechtspraak wordt verwarringsgevaar gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten van dezelfde onderneming als die van het oudere merk of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [arrest Gerecht van 23 ok-

tober 2002, Oberhauser/BHIM – Petit Liberto (Fif-ties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 25; zie eveneens, naar analogie, arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17]. In de gevallen bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 ziet het betrokken publiek daarentegen een samenhang, dat wil zeggen legt het een verband tussen de conflicterende merken, zonder ze evenwel met elkaar te verwarren (zie naar analogie arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 32 supra, punt 29). Derhalve vormt het bestaan van verwarringsgevaar geen voorwaarde voor toepassing van deze bepaling (zie naar analogie arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 20).

42 Op basis van de voorgaande overwegingen kan het verschil tussen het risico van ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 en het gevaar voor verwarring als volgt worden samengevat: er is sprake van verwarringsgevaar wanneer de relevante gebruiker kan worden aange-trokken door de waren of diensten die door het aangevraagde merk worden aangeduid, omdat hij meent dat het gaat om waren of diensten met dezelfde handelsoorsprong als die van het oudere merk dat gelijk is aan of overeenstemt met het aangevraagde merk. Het risico 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 het oudere merk is daarentegen aanwezig wanneer de gebruiker, zonder noodzakelijkerwijs de commerciële oorsprong van de betrokken waren of diensten te verwarren, door het aangevraagde merk zelf wordt aangetrokken en hij de door dit merk aangeduide waren of diensten zal kopen omdat zij van dit merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende oudere merk, zijn voor-zien.

43 In de tweede plaats moet worden onderzocht welke gegevens de opposant, houder van het bekende oudere merk, moet aandragen ter ondersteuning van de in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 vastgestelde oppositiegrond.

44 In dit verband zij eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 74, lid 1, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 het door het BHIM gevoerde onderzoek in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. Deze bepaling is aldus uitgelegd dat wanneer de instanties van het BHIM, met inbegrip van de kamer van beroep, uitspraak doen in het kader van een oppositieprocedure, zij hun beslissing alleen kunnen baseren op de relatieve weigeringsgronden die de betrokken partij heeft aangevoerd en op de feiten en bewijzen die deze partij in dit verband heeft aangedragen [arresten Gerecht van 23 september 2003, Henkel/BHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Jurispr. blz. II-3253, punt 32, en 22 juni 2004, Ruiz-Picasso e.a./BHIM – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Jurispr. blz. II-1739, punt 28].

45 Het Gerecht heeft echter tevens geoordeeld dat de beperking van de feitelijke grondslag van het onderzoek van de oppositie niet uitsluit dat, behalve met de feiten die door de partijen tijdens de oppositieprocedure expliciet naar voren zijn gebracht, tevens rekening wordt gehouden met algemeen bekende feiten, dat wil zeggen feiten die voor een ieder kenbaar zijn of die kenbaar zijn via algemeen toegankelijke bronnen (arrest PICARO, punt 44 supra, punt 29).

46 Voorts zij erop gewezen dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet tot doel heeft, te verhinderen dat elk merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, wordt ingeschreven. Deze bepaling beoogt met name de houder van een bekend ouder merk de gelegenheid te bieden, zich te verzetten tegen de inschrijving van merken die afbreuk kunnen doen aan of ongerechtvaardigd voordeel kunnen trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. In dit verband dient te worden gepreciseerd dat de houder van het oudere merk niet hoeft aan te tonen dat op het betrokken moment daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan aan zijn merk. Hij moet echter wel bewijzen overleggen waaruit prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is (arrest SPA FINDERS, punt 34 supra, punt 40).

47 Het bestaan van een verband tussen het aangevraagde merk en het oudere merk is een wezenlijke voorwaarde voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. De in deze bepaling bedoelde inbreuken zijn, wanneer ze zich voordoen, immers het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het aangevraagde merk en het oudere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband legt tussen deze merken (arrest SPA FINDERS, punt 34 supra, punt 41). Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie naar analogie arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 32 supra, punten 29 en 30). Dienaangaande geldt dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk zijn, des te gemakkelijker de afbreuk zal kunnen worden vastgesteld (zie naar analogie arrest Hof van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 30).

48 Uit een en ander volgt dat de opposant die voornemens is zich te beroepen op de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, gehouden is het in oppositie ingeroepen oudere merk te identificeren en de geclaimde reputatie ervan te bewijzen. Gelet op de overwegingen van het arrest General Motors, punt 47 supra (punt 30), die in casu naar analogie van toepassing zijn, is het mogelijk dat, met name in het geval van een oppositie die berust op een merk dat een uitzonderlijk grote reputatie heeft, de niet-hypothetische kans dat het aangevraagde merk in de toekomst afbreuk doet aan of ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het in oppositie aangevoerde merk zo voor de hand liggend is dat de opposant daartoe niet

enig ander feitelijk gegeven hoeft aan te voeren of te bewijzen. Er mag evenwel niet van worden uitgegaan dat dit altijd het geval is. Het is immers mogelijk dat het aangevraagde merk niet op het eerste gezicht een van de drie risico's bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 voor het bekende oudere merk lijkt te kunnen opleveren, ook al is het gelijk aan dit merk of stemt het daarmee overeen. In dat geval moet de oppositie ongegrond worden verklaard, behoudens indien de niet-hypothetische kans van afbreuk of ongerechtvaardigd voordeel in de toekomst aan de hand van andere, door de opposant over te leggen en te bewijzen gegevens kan worden aangetoond.

49 In casu moet allereerst worden vastgesteld dat de kamer van beroep de conclusie van de oppositieafdeling dat de conflicterende tekens gelijk waren, niet in twijfel heeft getrokken. Bovendien heeft de kamer van beroep de argumenten van Elleni Holding dat verzoekster geen toereikend bewijs van de bekendheid van haar oudere merk in Spanje had geleverd, verworpen, en heeft zij – evenals de oppositieafdeling – die bekendheid erkend voor de volgende diensten van klasse 42: „Met de levering van voedingsmiddelen en gebruikelijke dranken verband houdende diensten; restaurants; zelfbedieningsrestaurants, kantines, bars, caf terias” (bestreden beslissing, punt 31).

50 De kamer van beroep heeft dus geoordeeld dat verzoekster aan twee van de drie voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 had voldaan. Volgens haar had verzoekster evenwel geen enkel argument of bewijskrachtig gegeven aangevoerd dat aannemelijk maakte dat door het gebruik van het aangevraagde merk het oudere merk zijn reputatie zou worden ontnomen of aan deze reputatie afbreuk zou worden gedaan (bestreden beslissing, punt 47). In dit verband heeft de kamer van beroep verklaard dat, anders dan in de beslissing van de oppositieafdeling was verklaard, het enige daartoe door verzoekster aangevoerde relevante gegeven, namelijk het bestaan van een onbetekenend verband tussen de door de conflicterende merken aangeduide diensten, niet volstond (bestreden beslissing, punt 46). Derhalve heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de door verzoekster ingestelde oppositie moest worden verworpen, aangezien niet was voldaan aan een van de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

51 De bestreden beslissing dient bijgevolg aldus worden te begrepen dat de kamer van beroep in casu niet heeft kunnen vaststellen dat het risico bestond dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, ook al waren de conflicterende tekens gelijk en ging het om een bekend ouder merk.

52 Hieruit volgt dat voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de bestreden beslissing moet worden onderzocht of er in casu minstens   n van de drie typen van risico's bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 voorhanden was. Bij dit onderzoek moet al-

lereerst worden geverifieerd of verzoekster voor de instanties van het BHIM, naast het verband dat beweerdelijk tussen de door de twee conflicterende merken aangeduide diensten bestond, andere gegevens heeft aangedragen die door de kamer van beroep bij de beoordeling van die risico's in aanmerking konden worden genomen.

53 In dit verband verwijst verzoekster in haar verzoekschrift naar de aanzienlijke reclame-inspanning die zij heeft gedaan voor de promotie van haar diensten en de verspreiding en de inburgering van haar oudere merk. Vastgesteld moet evenwel worden dat dit gegeven enkel relevant is als bewijs van de bekendheid van het oudere merk, die in de bestreden beslissing is erkend. Deze reclame-inspanning volstaat op zich evenwel niet als bewijs dat er een risico bestond dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, en is in casu dus niet relevant.

54 Verzoekster beroept zich tevens op de omstandigheid dat het oudere merk door het Spaanse publiek wordt gezien als een „prestigieus kwaliteitsmerk”. In haar verzoekschrift citeert verzoekster in diezelfde context een uittreksel uit haar opmerkingen van 11 februari 2000 voor de oppositieafdeling, waarin zij verwees naar systematische reclame voor het oudere merk „die aan de bewezen kwaliteit van de betrokken goederen en diensten refereert”. In diezelfde opmerkingen maakt verzoekster eveneens melding van „bewijselementen van het prestige en de reputatie” (evidence of the prestige and reputation) van haar oudere merk.

55 Het Gerecht constateert dat verzoekster in haar opmerkingen de VIPS-restaurants heeft beschreven als gelegenheden met zeer ruime openingstijden (van 's ochtends tot 3 uur), zeven dagen per week, met inbegrip van zon- en feestdagen, met een nagenoeg voortdurende eetgelegenheid op basis van eenzelfde menu in alle restaurants. Zij heeft verder een reeks uit-treksels van in de pers of in boeken verschenen artikelen toegevoegd, waaruit blijkt dat de VIPS door het Spaanse publiek werden gezien als veeleer informele – vooral voor jongeren aantrekkelijke – oorden van ontspanning waar op elk uur van de dag etenswaren konden worden gekocht of aankopen konden worden gedaan.

56 Daarnaast werden de VIPS-restaurants samen met andere welbekende fastfoodketens of in contrast met kwaliteitsrestaurants aangehaald, onder meer in de volgende uittreksels:

– „Misschien een wandeling van Moncloa tot de Plaza de España, met onderweg McDonald's, VIPS en Pan's & Company”;

– „Voor de hoge gasten was zorgvuldig een kwaliteitsrestaurant gekozen, maar Willy Banks en Al Oerter wilden enkel hamburgers. Dat is al een hele poos geleden, maar er is niets veranderd. Vorig jaar heeft Maurice Greene zijn wereldrecord gevierd met een uit-stapje waarbij hij om één uur 's nachts hamburgers is gaan eten bij VIPS [...]”;

– „Wat de restaurants betreft, er is een VIPS en een Burger King”.

57 In dit verband zij opgemerkt dat sommige fastfoodketens weliswaar onbetwistbaar een grote bekendheid hebben, maar in beginsel en bij gebreke van bewijs van het tegendeel niet het beeld van een bijzonder prestige of een hoge kwaliteit oproepen, aangezien de fastfoodsector eerder wordt geassocieerd met andere kwaliteiten, zoals snelheid of beschikbaarheid, en in zekere zin een jeugdig imago, daar veel jongeren dit soort gelegenheden bezoeken.

58 Gelet op deze overwegingen moeten de door verzoekster in haar opmerkingen voor de oppositieafdeling opgenomen vage en niet-onderbouwde verwijzingen naar het „prestige en [de] reputatie” of de „erkende kwaliteit” van de in een VIPS-restaurant aangeboden waren en diensten, niet worden gezien als een beroep op een imago van prestige of bijzonder hoge kwaliteit die beweerdelijk met het oudere merk VIPS wordt geassocieerd. Verzoekster lijkt immers zowel in haar opmerkingen voor het BHIM als in haar verzoekschrift de begrippen bekendheid van een merk te verwarren met het eventuele prestige of de bijzondere kwaliteiten ervan. Er kan evenwel niet van worden uitgegaan dat elk bekend merk – louter wegens de bekendheid ervan – een imago van prestige of superieure kwaliteit oproept. Bijgevolg is in de bestreden beslissing terecht geen rekening gehouden met het prestige dat beweerde-lijk met het oudere merk is verbonden.

59 Indien de door verzoekster in haar verzoekschrift gedane verwijzing naar het bijzondere prestige van haar oudere merk aldus zou moeten worden begrepen dat dit feitelijke element daarmee voor het eerst voor het Gerecht wordt aangevoerd, dient eraan te worden herinnerd dat een beroep bij het Gerecht is gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94 [arresten Gerecht van 5 maart 2003, Alcon/BHIM – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Jurispr. blz. II-411, punt 61; 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (Calandre), 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]. Deze toetsing moet gebeuren met inachtneming van het feitelijke en het juridische kader van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep is gebracht [arresten Gerecht van 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Ovaal tablet), T-194/01, Jurispr. blz. II-383, punt 16; 22 oktober 2003, Éditions Albert René/BHIM – Trucco (Starix), T-311/01, Jurispr. blz. II-4625, punt 70]. Hieruit volgt dat dit nieuwe feitelijke gegeven niet-ontvankelijk moet worden verklaard, aangezien het onderzoek ervan door het Gerecht het feitelijke kader van de bestreden beslissing te buiten zou gaan [zie in die zin arrest Starix, reeds aangehaald, punt 73, en arrest Gerecht van 22 juni 2004, „Drie Molten sinds 1818”/BHIM – Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, Jurispr. blz. II-1765, punten 46 en 47].

60 Verzoekster betoogt ten slotte dat Elleni Holding geen bewijzen heeft verstrekt betreffende het bestaan van een geldige reden voor het gebruik van het aange-

vraagde merk. Dienaangaande zij er evenwel op gewezen dat het onderzoek of ten minste één van de drie typen van risico's bedoeld in de derde en laatste voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 voorhanden is, logischerwijs aan de beoordeling van eventuele „geldige redenen” moet voorafgaan. Indien geen van deze drie typen van risico's blijkt te bestaan, kunnen de inschrijving en het gebruik van het aangevraagde merk niet worden belet, aangezien het bestaan of het ontbreken van geldige redenen voor het gebruik van het aangevraagde merk in dat geval irrelevant is.

61 Blijkens het voorgaande heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat het enige relevante gegeven dat verzoekster ter ondersteuning van de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 heeft aangevoerd, het verband tussen de twee door de conflicterende merken aangeduide diensten was. Derhalve moet worden nagegaan of de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat dit gegeven niet volstond om het bestaan van minstens één van de drie hierboven beschreven en in deze bepaling bedoelde typen van risico's te bewijzen.

62 Wat in de eerste plaats het gevaar betreft dat het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, met andere woorden het gevaar voor „verwatering” en afbrokkeling van dit merk, zoals in de punten 37 en 38 supra is uiteengezet, zij opgemerkt dat de term „VIPS” het meervoud in het Engels is van VIP („Very Important Person”), welke term zowel internationaal als nationaal in ruime kring veelvuldig wordt gebruikt om beroemdheden aan te duiden. In die omstandigheden lijkt het gevaar dat door het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, slechts klein.

63 Ditzelfde gevaar lijkt in casu voorts niet erg waarschijnlijk nu het aangevraagde merk doelt op diensten betreffende „computerprogramma's bestemd voor hoteldiensten, restauratie (maaltijden), café-restaurants” die voor een specifiek – en noodzakelijk-kerwijs beperkter – publiek, namelijk de eigenaars van deze gelegenheden, bestemd zijn. Dit brengt mee dat het aangevraagde merk, ook al wordt het ingeschreven, door het gebruik ervan slechts bij dat betrekkelijk kleine publiek bekend zal zijn, wat stellig het gevaar voor verwatering of afbrokkeling van het oudere merk door verdwijning van de identiteit en de invloed ervan bij het publiek vermindert.

64 Deze overwegingen worden niet op losse schroeven gezet door het verband dat beweerdelijk tussen de door de twee conflicterende merken aangeduide diensten bestaat, waarop verzoekster zich beroept. Zoals de kamer van beroep in punt 46 van de bestreden beslissing terecht heeft verklaard, is dat verband in deze context immers niet relevant, aangezien voor de verwatering van de identiteit van een bekend merk niet bepalend is of de door dit merk aangeduide waren en diensten

soortgelijk zijn aan die welke door het aangevraagde merk worden aangeduid.

65 Bijgevolg wordt er in de bestreden beslissing terecht op gewezen dat het gevaar voor verwatering van het onderscheidend vermogen van het oudere merk door het gebruik van het aangevraagde merk ontbreekt.

66 In de tweede plaats moet het gevaar worden onderzocht dat het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk doet aan de reputatie van het oudere merk. Zoals in punt 39 supra is uiteengezet, gaat het om het gevaar dat de associatie van het bekende oudere merk met waren of diensten die worden aangeduid door het aangevraagde merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk, tot gevolg heeft dat het wordt aangetast, omdat de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten een kenmerk of een bijzondere eigenschap bezitten waardoor het imago van het bekende oudere merk negatief kan worden beïnvloed.

67 Dienaangaande moet worden vastgesteld dat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten geen kenmerk of bijzondere eigenschap vertonen op grond waarvan het waarschijnlijk kan worden geacht dat aan het oudere merk afbreuk wordt gedaan. Verzoekster heeft een dergelijk kenmerk of een dergelijke eigenschap niet aangevoerd, laat staan bewezen. Het loutere bestaan van een verband tussen de door de conflicterende merken aangeduide diensten is toereikend noch doorslaggevend. Het bestaan van een dergelijk verband vergroot weliswaar de kans dat het publiek, dat met het aangevraagde merk wordt geconfronteerd, eveneens aan het oudere merk denkt, maar deze omstandigheid volstaat op zich niet om de aantrekkingskracht van het oudere merk te verminderen. Dit laatste kan slechts het geval zijn indien komt vast te staan dat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten kenmerken of eigenschappen vertonen die potentieel de reputatie van het oudere merk aantasten. Dat bewijs is in casu evenwel niet geleverd.

68 Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat niet het gevaar bestond dat de reputatie van het oudere merk zou worden aangetast.

69 Ten slotte moet het gevaar worden beoordeeld dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk wordt getrokken. Zoals in de punten 40 tot en met 42 supra is aangegeven, dient dit gevaar te worden onderscheiden van het verwarringsgevaar bedoeld in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, aangezien het publiek in het geval van het onderhavige, in lid 5 van dit artikel bedoelde gevaar, de conflicterende merken niet noodzakelijkerwijs zal verwarren.

70 In dit verband zij opgemerkt dat het argument dat het voor het aangevraagde merk relevante publiek geneigd zal zijn om de door dit merk aangeduide computersoftware aan te kopen, omdat het meent dat deze van de gereputeerde VIPS-restaurants afkomstig is of door deze laatste wordt gebruikt, valt in het kader van de beoordeling van een eventueel verwarringsgevaar waarop de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en niet die van lid

5 van ditzelfde artikel ziet. Verzoekster heeft het gevaar voor verwarring inderdaad ter ondersteuning van haar oppositie ingeroepen, maar deze weigeringsgrond is door de oppositieafdeling afgewezen en in de bestreden beslissing niet opnieuw onderzocht, hetgeen verzoekster met het hierna te onderzoeken tweede middel aanvecht.

71 Het gevaar dat uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, kan zich daarentegen slechts voordoen indien het relevante publiek, zonder de herkomst van de door de conflicterende merken aangeduide diensten te verwarren, door de software van Elleni Holding bijzonder zou worden aangetrokken, enkel omdat deze wordt aangeduid door een merk dat gelijk is aan het bekende oudere merk VIPS.

72 In casu is er evenwel geen enkel gegeven voorhanden ten bewijze van het in het vorige punt genoemde risico. Zoals de kamer van beroep terecht heeft verklaard, volstaat het verband tussen de door de conflicterende merken aangeduide diensten op zich niet. Om te concluderen dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, ook al is er geen gevaar voor verwarring inzake de commerciële herkomst van de betrokken diensten, moet immers het bewijs worden geleverd dat het aangevraagde merk wordt geassocieerd met positieve eigenschappen van het oudere merk dat gelijk eraan is, welke eigenschappen zouden kunnen leiden tot duidelijke exploitatie of duidelijk meeliften door het aangevraagde merk.

73 Nu verzoekster niet uiteenzet, welke bijzondere kenmerken zij voor haar oudere merk claimt en hoe deze kenmerken de verhandeling van de door het aangevraagde merk aangeduide diensten zouden kunnen vergemakkelijken, kunnen de in punt 57 hierboven genoemde kenmerken die doorgaans met een bekend fastfoodmerk worden geassocieerd, als zodanig niet worden geacht een voordeel te kunnen opleveren voor diensten betreffende computerprogramma's, ook al zijn deze diensten voor hotels of restaurants bestemd.

74 Dat is des te meer het geval daar de door het aangevraagde merk aangeduide diensten een aanzienlijke investering impliceren voor de eigenaars van de hotels, restaurants en andere gelegenheden van dit type waarvoor zij bestemd zijn. Het lijkt immers weinig waarschijnlijk dat het feit dat het merk dat voor deze diensten wordt geclaimd gelijk is aan een bekend ouder merk, op zich een grote invloed uitoefent op de keuze van dit beperkte, verhoudingsgewijs gespecialiseerde publiek voor een bepaalde op de markt beschikbare software. Het is veel waarschijnlijker dat deze keuze zal worden gemaakt op basis van andere, meer substantiële en doorslaggevendende factoren, zoals de kostprijzen van de aangeboden software en de capaciteit of het verwerkingsvermogen ervan.

75 Uit een en ander volgt dat in de bestreden beslissing op goede gronden eveneens terzijde is geschoven dat het gevaar bestond dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel uit het

onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk zou worden getrokken.

76 Overigens zij er met betrekking tot de drie hierboven geanalyseerde typen van risico's aan herinnerd dat verzoekster in haar schrifturen (zie punt 21 supra) zelf erkent dat het gestelde verband tussen de twee door de conflicterende merken aangeduide diensten er slechts toe dient, het bestaan van een in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 bedoeld risico te „verifiëren”. Verzoekster erkent dus dat dit risico aan de hand van andere gegevens moet worden bewezen en door het verband tussen de betrokken diensten enkel wordt bevestigd of versterkt. Zoals zojuist is uiteengezet, ontbreken deze andere gegevens in casu evenwel volkomen.

77 Verzoeksters argument dat op de artikelen 61 en volgende van verordening nr. 40/94 en op het arrest BABY DRY, punt 22 supra (punt 43), is gebaseerd, kan evenmin slagen. Enerzijds heeft het Gerecht in dit arrest verklaard dat uit de bepalingen van de artikelen 61 en 62 van verordening nr. 40/94, alsmede uit de algemene systematiek van deze verordening, blijkt dat de kamer van beroep zich niet ertoe mag beperken, het nieuwe – voor het eerst in de fase van het beroep ontwikkelde – betoog van de partij die het beroep heeft ingesteld, af te wijzen op de enkele grond dat het niet voor de lagere instantie is aangevoerd, maar dat zij gehouden is, hetzij de zaak op dit punt ten gronde af te doen, hetzij de zaak naar de lagere instantie terug te verwijzen. In casu beweert verzoekster, die overigens niet de partij is die het beroep voor de kamer van beroep heeft ingesteld, evenwel niet eens dat zij een nieuwe argumentering heeft aangevoerd voor deze kamer, die zou hebben geweigerd deze in aanmerking te nemen.

78 Anderzijds bepaalt artikel 61, lid 2, van verordening nr. 40/94 dat „[b]ij het onderzoek van het beroep [...] de kamer van beroep zo dikwijls als nodig de partijen [verzoekt], binnen een door de kamer te stellen termijn te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van de kamer zelf”. Anders dan verzoekster stelt, legt deze bepaling de kamer van beroep niet de verplichting op om partijen te verzoeken, hun eigen schrifturen en stukken voor haar te vervolledigen.

79 Wat ten slotte de door verzoekster ingeroepen beslissingen van de instanties van het BHIM in andere zaken betreft, moet worden gepreciseerd dat, ook al kan niet worden uitgesloten dat partijen dergelijke beslissingen enkel inroepen om het Gerecht een inspiratiebron voor zijn uitlegging van de relevante bepalingen te verschaffen [zie in die zin arresten Gerecht van 27 september 2005, Cargo Partner/BHIM (CARGO PARTNER), T-123/04, Jurispr. blz. II-3979, punt 68, en 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 20], de rechtmatigheid van beslissingen van de kamers van beroep alleen op basis van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, moet worden beoordeeld, zodat de omstandigheid dat een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM de eerdere beslissingsprak-

tijk van de instanties van het BHIM schendt, nog geen bezwaar oplevert dat vernietiging van deze beslissing kan rechtvaardigen [arrest Hof van 15 september 2005, BioID/BHIM, C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 47; arrest Gerecht van 5 december 2002, Sykes Enterprises/BHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Jurispr. blz. II-5179, punt 31; arrest BUDMEN, punt 59 supra, punt 61, en arrest Gerecht van 22 juni 2005, Metso Paper Automation/BHIM (PAPERLAB), T-19/04, Jurispr. blz. II-2383, punt 39].

80 Gelet op het voorgaande moet het eerste door verzoekster aangevoerde middel ongegrond worden verklaard.

**Het tweede middel: schending van de rechten van de verdediging en van het in artikel 74 van verordening nr. 40/94 neergelegde lijdelijkheidsbeginsel**

**Argumenten van partijen**

81 Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep haar rechten van de verdediging en het in artikel 74 van verordening nr. 40/94 neergelegde lijdelijkheidsbeginsel heeft geschonden door te weigeren, de in haar antwoord op het beroep van Elleni Holding aangevoerde argumenten betreffende de toepassing op het onderhavige geval van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te onderzoeken.

82 Volgens verzoekster wordt in procedures op tegenspraak voor het BHIM de devolutieve werking van het beroep voor de kamer van beroep overeenkomstig artikel 74 van verordening nr. 40/94 beperkt door de akte van beroep en de vorderingen van partijen. In casu blijkt evenwel uit het door Elleni Holding neergelegde beroepsformulier, dat het beroep tegen de volledige beslissing van de oppositieafdeling was gericht. Bovendien heeft verzoekster in haar opmerkingen voor de kamer van beroep de weigering van de oppositieafdeling om artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 met betrekking tot de diensten van klasse 42 toe te passen, betwist, maar heeft zij niets aangevoerd inzake de afwijzing van haar oppositie voor de klassen 9 en 35.

83 Bijgevolg, aldus verzoekster, was het voorwerp van het beroep het onderzoek van de toepassing op verzoeksters oppositie van artikel 8, leden 1, sub b, en 5, van verordening nr. 40/94 met betrekking tot de diensten van klasse 42. Een eventuele vergissing van Elleni Holding, die haar beroep voor de kamer van beroep niet heeft beperkt tot het gedeelte van de beslissing van de oppositieafdeling dat in haar nadeel was, kan door de kamer van beroep niet ambtshalve worden rechtgezet. Indien deze laatste op dit punt twijfels had, had zij zich met het oog op verduidelijking moeten richten tot de verzoekende partij die het beroep had ingesteld, overeenkomstig regel 49 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).

84 Verzoekster is van mening dat haar standpunt wordt gesteund door de in punt 23 van de bestreden beslissing genoemde beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 23 januari 2001 (zaak R 158/2000-3), alsook door de beslissing van diezelfde kamer van 3 juli 2000 (zaak R 198/1999-3), waarin zou

zijn erkend dat de opmerkingen van de verwerende partij tot gevolg konden hebben dat het voorwerp van het geding wordt uitgebreid, wanneer de partij die het beroep heeft ingesteld dit aanvaardt.

85 Het BHIM merkt vooraf op dat verzoekster in haar antwoord op het beroep van Elleni Holding voor de kamer van beroep heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep en tot bevestiging van de weigering het aangevraagde merk in te schrijven. Ter onderbouwing van dit onderdeel van haar conclusies heeft verzoekster argumenten aangevoerd die er enerzijds toe strekten, de argumenten van Elleni Holding inzake schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te weerleggen, en anderzijds te bevestigen dat artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening in casu eveneens had moeten worden toegepast.

86 Het BHIM betoogt dat er geen enkele bepaling bestaat op grond waarvan de wederpartij voor de kamer van beroep in haar antwoord op het beroep autonome conclusies of middelen kan voordragen. Bij gebreke van een dergelijke bepaling heeft de kamer van beroep in casu geoordeeld dat de partij wier conclusies niet volledig door een lagere instantie van het BHIM waren aanvaard, een afzonderlijk beroep voor de kamer van beroep moest instellen teneinde het voor haar nadelige gedeelte van de bestreden beslissing te kunnen aanvechten.

87 Volgens het BHIM verschilt deze situatie van die voor het Gerecht, aangezien de partijen in de procedure voor de kamer van beroep, met uitzondering van de verzoekende partij, overeenkomstig artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor het Gerecht conclusies kunnen voordragen strekkende tot vernietiging of wijziging van de beslissing van de kamer van beroep op een punt dat in het verzoekschrift niet is opgeworpen en middelen kunnen voordragen die in het verzoekschrift niet zijn voorgedragen. Het BHIM verwijst bij wijze van voorbeeld ook naar een aantal bepalingen van Spaans recht die een soortgelijk effect hebben als dat van artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering. Het merkt evenwel op dat de kamers van beroep van het Europees Octrooibureau, dat over een soortgelijke regeling beschikt als die van verordening nr. 40/94, een standpunt innemen dat analoog is aan dat in de bestreden beslissing.

88 Het BHIM voert met betrekking tot het door de kamer van beroep ingenomen standpunt de volgende analysegegevens aan: in de eerste plaats verwijst het naar artikel 58 van verordening nr. 40/94, waarin is bepaald dat een ieder die partij is in een procedure welke tot een beslissing heeft geleid, hiertegen in beroep kan gaan voor zover hij bij die beslissing in het ongelijk is gesteld. Gelet op deze bepaling zou er volgens het BHIM in casu twijfel kunnen bestaan over de ontvankelijkheid van een door verzoekster tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingesteld beroep, voor zover deze laatste haar in het gelijk heeft gesteld. Indien verzoekster geen afzonderlijk beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling kon instellen, zou het door de kamer van beroep ingenomen standpunt verzoeksters

rechten van de verdediging kunnen aantasten, aangezien de beslissing van de oppositieafdeling waarbij verzoekster in het gelijk is gesteld, is vernietigd zonder dat de kamer van beroep heeft beslist over een ander door de oppositieafdeling definitief afgewezen middel.

89 Bovendien lijkt het overdreven om van een partij wier vorderingen zijn toegewezen, te verlangen dat zij beroep instelt tegen de afwijzing van één van haar argumenten, enkel om zich te beschermen tegen het risico dat de wederpartij, wier vorderingen zijn afgewezen, beroep instelt.

90 In de tweede plaats is het BHIM van oordeel dat verzoeksters opmerkingen voor de kamer van beroep niet tot doel hadden, een beroep met een ander voorwerp in te stellen, maar enkel zich te verzetten tegen de conclusies van Elleni Holding voor deze instantie, ten einde het risico van vernietiging van de oppositiebeslissing te verlagen. Derhalve had het onderzoek van het argument dat verzoekster aan de vermeende schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ontleent, niet tot een reformatio in pejus van de beslissing van de oppositieafdeling kunnen leiden.

91 In de derde plaats moet volgens het BHIM het standpunt worden geanalyseerd dat de kamer van beroep heeft ingenomen met betrekking tot de in artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 bedoelde devolutive werking van het beroep en met betrekking tot het lijdelijkheidsbeginsel bedoeld in artikel 74 van deze verordening.

92 In de vierde plaats stelt het BHIM dat in ieder gerechtelijk stelsel de bevoegdheden van de hogere instantie beperkter zijn dan die van de lagere instantie waarvan de beslissingen op hun rechtmatigheid worden getoetst. Het door de kamer van beroep in casu ingenomen standpunt, gezien tegen de achtergrond van de bepalingen van artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering, impliceert dat het Gerecht met betrekking tot de afbakening van het voorwerp van het geding meer bevoegdheden heeft dan de kamer van beroep, hetgeen volgens het BHIM op zijn minst merkwaardig is.

93 Bijgevolg verklaart het BHIM zich met betrekking tot het tweede door verzoekster aangevoerde middel te verlaten op de wijsheid van het Gerecht, en geeft het te kennen dat de zaak, indien het Gerecht dit middel mocht aanvaarden, moet worden terugverwezen naar de kamer van beroep voor een uitspraak over de toepassing van de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Beoordeling door het Gerecht

94 Het Gerecht herinnert vooraf eraan dat het BHIM weliswaar niet de procesbevoegdheid bezit om beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep in te stellen, maar anderzijds niet verplicht is om stelselmatig elke bestreden beslissing van een kamer van beroep te verdedigen of noodzakelijkerwijs te concluderen tot verwerping van elk tegen een dergelijke beslissing gericht beroep, en zich met name op de wijsheid van het Gerecht kan verlaten met uitzetting van alle argumenten die hem passend lijken om het Gerecht te informeren [arresten Gerecht van 30 juni 2004, GE

Betz/BHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Jurispr. blz. II-1845, punten 34 en 36; 25 oktober 2005, Peek & Cloppenburg/BHIM (Cloppenburg), T-379/03, Jurispr. blz. II-4633, punt 22, en 1 februari 2006, Dami/BHIM – Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), T-466/04 en T-467/04, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 30 en 31].

95 Verder zij erop gewezen dat verzoekster, door zich in het kader van het onderhavige middel te beroepen op schending van haar rechten van de verdediging en van het lijdelijkheidsbeginsel, in werkelijkheid de rechtmatigheid van de bestreden beslissing betwist voor zover de kamer van beroep niet heeft onderzocht het voor de oppositie aangevoerde middel dat op het bestaan van verwarringsgevaar was gebaseerd, wat zij getuigt op de devolutive werking van de beroepsprocedure had moeten doen. Bijgevolg moet worden onderzocht, of het door de kamer van beroep ingenomen standpunt strookt met de verplichtingen die op haar rusten bij het onderzoek van de beslissing van de oppositieafdeling waarop het bij haar aanhangige beroep betrekking heeft.

96 Er zij aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 de kamer van beroep, na het onderzoek van het beroep ten gronde, op het beroep uitspraak doet en daarbij „de bevoegdheden [kan] uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen”, dat wil zeggen, in casu, zelf de oppositie af- of toewijzen, en aldus de bestreden beslissing bevestigen of ongedaan maken. Uit artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 volgt dus dat de kamer van beroep, wanneer bij haar beroep is ingesteld, de oppositie opnieuw volledig ten gronde dient te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk.

97 Indien de kamer van beroep oordeelt dat een van de door de opposant in zijn oppositie aangevoerde en door de oppositieafdeling in haar beslissing aanvaarde relatieve weigeringsgronden niet kan worden aanvaard, impliceert het in het voorgaande punt bedoelde volledige heronderzoek ten gronde van de oppositie noodzakelijkerwijs dat de kamer van beroep, alvorens de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen, tevens moet onderzoeken of de oppositie eventueel kan worden toegewezen op basis van een andere relatieve weigeringsgrond die de opposant voor de oppositieafdeling heeft ingeroepen, maar door deze laatste is afgewezen of niet is onderzocht.

98 Voor de onderhavige zaak volgt hieruit dat aangezien de kamer van beroep heeft geconcludeerd dat de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 door de oppositieafdeling ten onrechte in aanmerking was genomen met betrekking tot de diensten van klasse 42, zij, alvorens de beslissing van de lagere instantie te vernietigen, de andere relatieve weigeringsgrond die verzoekster tot staving van haar oppositie had ingeroepen, te weten het gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en het oudere merk, opnieuw moest onderzoeken.

99 Anders dan in de bestreden beslissing wordt verklaard, zou bovenbedoeld onderzoek door de kamer van beroep van de relatieve weigeringsgrond inzake het

verwarringsgevaar het voorwerp van het beroep niet hebben uitgebreid, aangezien het beroep voor de kamer van beroep ertoe strekt een volledig heronderzoek van de oppositie ten gronde, zowel rechtens als feitelijk, uit te lokken (zie punt 96 supra).

100 Voor het overige was deze oplossing in casu geboden op grond van de volgende overwegingen. Uit artikel 8 van verordening nr. 40/94 blijkt dat alle in dit artikel opgenomen relatieve weigeringsgronden tot precies hetzelfde resultaat leiden, namelijk de weigering van inschrijving van het aangevraagde merk. Derhalve volstaat het dat één van de verschillende in het kader van een oppositie ingeroepen relatieve weigeringsgronden gegrond is om de vordering van de opposant strekkende tot niet-inschrijving van het aangevraagde merk, toe te wijzen. Derhalve kan de oppositieafdeling, wanneer zij tot de conclusie komt dat één van de door de opposant ingeroepen weigeringsgronden gegrond is, het onderzoek van de oppositie beperken tot enkel deze grond, die een beslissing tot toewijzing van de oppositie kan rechtvaardigen.

101 Het kan niet worden uitgesloten dat de oppositieafdeling beslist om eveneens de andere door de opposant ingeroepen weigeringsgronden te onderzoeken en, in voorkomend geval, af te wijzen, zoals dat in casu is geschied. Dat deel van de motivering van haar beslissing vormt evenwel niet de noodzakelijke ondersteuning van het dispositief waarbij de oppositie wordt toegewezen, aangezien dit dispositief rechtens afdoende is gebaseerd op de door de oppositieafdeling aanvaarde relatieve weigeringsgrond. Evenmin kan sprake zijn van een gedeeltelijke afwijzing van de oppositie, daar de vordering van de opposant volledig wordt toegewezen.

102 In een dergelijk geval kan evenmin sprake zijn van een cumulatie van door de opposant ingestelde afzonderlijke opposities, waarvan de oppositieafdeling er enkele zou hebben afgewezen na er één te hebben toegewezen. De opvatting dat iedere door de opposant ingeroepen relatieve weigeringsgrond als een afzonderlijke oppositie moet worden beschouwd, zou in strijd zijn met de bewoordingen van artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94, dat bepaalt dat „[...] tegen de inschrijving van [een] merk oppositie [kan] worden ingesteld op grond van het feit dat de inschrijving van het merk krachtens artikel 8 moet worden geweigerd [...]”. Bovendien verlangt de economie van de procedure voor het BHIM dat opposities zich niet onnodig opstapelen, zodat zij tevens in de weg staat aan de opvatting dat een op verschillende relatieve weigeringsgronden gebaseerde oppositie in werkelijkheid een bundel van meerdere afzonderlijke opposities zou zijn.

103 De voorgaande overwegingen worden bevestigd door het dispositief van de onderhavige beslissing van de oppositieafdeling, waarin in punt 1 eenvoudig wordt verklaard dat de oppositie met betrekking tot de diensten van klasse 42 wordt aanvaard, zonder dat op enigerlei wijze gewag wordt gemaakt van een gedeeltelijke afwijzing van de oppositie of van de afwijzing van een andere oppositie betreffende dezelfde klasse.

104 In die omstandigheden kon het onderzoek van verzoeksters oppositie niet worden afgesloten, wat klasse 42 betreft, met de bestreden beslissing, waarin de kamer van beroep enkel de beslissing van de oppositieafdeling vernietigt. Door deze vernietiging is de oppositieprocedure, voor zover zij betrekking heeft op voormelde klasse, opnieuw aanhangig geworden, waarna zij moest worden afgesloten met een tweede beslissing, houdende afwijzing dan wel toewijzing.

105 Overeenkomstig artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 moest deze tweede beslissing door de kamer van beroep zelf worden genomen, onverminderd een eventuele terugverwijzing van de zaak door deze laatste naar de oppositieafdeling. Zoals reeds is uiteengezet, zou een dergelijke terugverwijzing in casu ongetwijfeld overbodig zijn, aangezien de oppositieafdeling zich ook reeds over de relatieve weigeringsgrond inzake het verwarringsgevaar heeft uitgesproken. Deze benadering door de oppositieafdeling is vanzelfsprekend ingegeven door de overweging, om redenen van proceseconomie terugverwijzing van de zaak naar deze instantie door de kamer van beroep in geval van vernietiging van haar beslissing te voorkomen.

106 De conclusie van de kamer van beroep dat de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 in casu niet waren vervuld, volstond op zich dus voor afwijzing van de oppositie voor de diensten van klasse 42. Daartoe diende de kamer van beroep bovendien de beoordeling van de oppositieafdeling betreffende het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken tot de haren te maken, hetgeen noodzakelijkerwijs een nieuw onderzoek van dit gevaar impliceerde.

107 Enerzijds heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing uitdrukkelijk geweigerd, de relatieve weigeringsgrond bedoeld in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te onderzoeken, waardoor zij de redenering van de oppositieafdeling betreffende deze grond niet heeft overgenomen of bevestigd. Anderzijds wordt in het dispositief van de bestreden beslissing enkel de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd, zonder te preciseren hoe op de oppositie moet worden beslist, terwijl zelfs niet wordt verklaard dat de zaak wordt terugverwezen naar de oppositieafdeling.

108 Uit een en ander volgt dat de kamer van beroep, door voormelde relatieve weigeringsgrond, die verzoekster tijdig heeft ingeroepen en in haar antwoord op het beroep van Elleni Holding heeft herhaald, niet te onderzoeken, de in het kader van het onderzoek van het beroep op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen.

109 De kamer van beroep heeft zich in haar bestreden beslissing op een onjuiste premisse gebaseerd door te oordelen dat voor dit onderzoek door verzoekster een afzonderlijk beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling moest worden ingesteld. Aangezien luidens artikel 58 van verordening nr. 40/94 een ieder die partij is in een procedure welke tot een beslissing heeft geleid, hiertegen in beroep kan gaan voor zover hij bij die beslissing in het ongelijk is gesteld, kon verzoekster in casu geen beroep instellen tegen de beslissing van de

oppositieafdeling, voor zover deze betrekking had op de inschrijving van het aangevraagde merk voor de diensten van klasse 42. Zoals hiervóór in de punten 103 tot en met 105 is gepreciseerd, is verzoekster met deze beslissing, waarbij haar oppositie is aanvaard en de inschrijving van het aangevraagde merk voor de diensten van deze klasse is geweigerd, volledig in het gelijk gesteld.

110 Bijgevolg is de door het BHIM aangevoerde omstandigheid dat de bepalingen van verordening nr. 40/94 betreffende het beroep voor de kamers van beroep geen soortgelijke bepaling als artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering bevatten, niet relevant, aangezien de kamer van beroep in de omstandigheden van het onderhavige geval gehouden was, de andere relatieve weigeringsgrond te onderzoeken die voor de oppositieafdeling was ingeroepen maar door haar was afgewezen, zelfs indien de opposant daarom niet uitdrukkelijk had verzocht.

111 Blijkens het voorgaande moet het tweede middel gegrond worden verklaard. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd, zonder dat het Gerecht overgaat tot de – door het BHIM te verrichten – beoordeling van de relatieve weigeringsgrond inzake het verwarringsgevaar.

Kosten

112 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd.

113 In casu dient het BHIM, ook al heeft dit zich op de wijsheid van het Gerecht verlaten met betrekking tot het tweede middel, dat is aanvaard, in de kosten van verzoekster te worden verwezen, aangezien de bestreden beslissing van zijn kamer van beroep uitgaat (zie in die zin arrest BIOMATE, punt 94 supra, punt 97).

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 1 april 2003 (zaak R 1127/2000-3) wordt vernietigd.

2) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) wordt verwezen in de kosten van verzoekster.