

Hof van Justitie EG, 12 juni 2007, Limonchello**MERKENRECHT****Gevaar voor verwarring**

- [Van economisch verbonden ondernemingen afkomstig](#)

In dit verband volgt uit vaste rechtspraak dat van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 sprake is, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

- [Globale beoordeling op grond van alle relevante omstandigheden](#)

Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient bovendien globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

- [Totaalindruk, in het bijzonder rekening houdend met onderscheidende en dominerende elementen, in de perceptie van de gemiddelde consument, die merk gewoonlijk als geheel waarneemt en niet op verschillende details let](#)

Eveneens volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.

- [Bepaling van mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en belang van verschillende elementen](#)

Hieraan moet worden toegevoegd dat, om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te beoordelen, de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan dient te worden bepaald, terwijl in voorkomend geval moet worden beoordeeld welk belang aan deze verschillende elementen moet worden toegekend gelet op de categorie betrokken waren of diensten en de omstandigheden

waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht.

Samengesteld beeldmerk

[Bij samengesteld beeldmerk niet alleen op basis van visuele analyse, maar op basis van gehele merk, waarbij niet is uitgesloten dat de totaalindruk door een of meerdere bestanddelen kan worden gedomineerd](#)

In punt 54 van het bestreden arrest heeft het Gerecht evenwel opgemerkt dat indien het aangevraagde merk een samengesteld merk van visuele aard is, de beoordeling van de door dit merk opgeroepen totaalindruk alsmede de vaststelling of een bestanddeel ervan dominerend is, moeten gebeuren op basis van een visuele analyse. Het heeft hieraan toegevoegd dat in een dergelijk geval alleen voor zover een eventueel dominerend bestanddeel niet-visuele semantische aspecten bevat, dit bestanddeel dient te worden vergeleken met het oudere merk met inaanmerkingneming van deze andere semantische aspecten, zoals relevante fonetische aspecten of abstracte concepten. Op basis van deze overwegingen heeft het Gerecht, in het kader van het onderzoek van de betrokken tekens, eerst vastgesteld dat het aangevraagde merk een dominerend element had bestaande in de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord. In punten 62 tot en met 64 van het bestreden arrest heeft het daaruit vervolgens afgeleid dat de fonetische of begripsmatige kenmerken van de overige elementen van dat merk niet hoefden te worden onderzocht. In punt 66 van hetzelfde arrest heeft het ten slotte geconcludeerd dat het feit dat de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord de andere bestanddelen van het aangevraagde merk domineerde, elk gevaar voor verwarring op grond van visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de termen limonchello en limoncello, die deel uitmaken van de betrokken merken, belette. Met deze benadering heeft het Gerecht geen globale beoordeling van het gevaar voor verwarring van de betrokken merken gemaakt. Volgens de rechtspraak van het Hof moet immers bij het onderzoek of sprake is van gevaar voor verwarring, niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd.

Vindplaatsen: curia.europa.eu; IER 2007, nr. 85, p. 318.

Hof van Justitie EG, 12 juni 2007

(A. Rosas, J. Klučka (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus en A. Ó Caoimh) (...).

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)
12 juni 2007 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 8, lid 1, sub b – Gevaar voor verwarring – Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeldmerk met woordementen ‚Limoncello della Costiera Amalfitana’ en ‚shaker’ – Oppositie door houder van ouder nationaal woordmerk LIMONCHELLO”

In zaak C-334/05 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 9 september 2005,

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

rekirant,

andere partijen in de procedure:

Shaker di L. Laudato & C. Sas, gevestigd te Vietri sul Mare (Italië), vertegenwoordigd door F. Sciaudone, advocato,

verzoekster in eerste aanleg,

Limiñana y Botella SL, gevestigd te Monforte del Cid (Spanje),

partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Derde kamer),

samengesteld als volgt: A. Rosas, kamerpresident, J. Klučka (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, U. Lohmus en A. Ó Caoimh, rechters,

advocaat-generaal: J. Kokott,

griffier: B. Fülöp, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 24 januari 2007,

gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 8 maart 2007,

het navolgende

Arrest

1 De hogere voorziening van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) strekt tot vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 15 juni 2005, Shaker/BHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04, Jurispr. blz. II-2305; hierna: „bestreden arrest”), waarmee het Gerecht het beroep van Shaker di L. Laudato & C. Sas (hierna „Shaker”) heeft toegewezen en heeft vernietigd de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 24 oktober 2003 (hierna: „litigieuze beslissing”), waarbij het BHIM heeft geweigerd het gemeenschapsbeeldmerk met de woordementen „Limoncello della Costiera Amalfitana” en „shaker” van deze onderneming in te schrijven.

Toepasselijke bepalingen

2 De zevende overweging van de considerans van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), luidt als volgt:

„[...] de door het Gemeenschapsmerk verleende bescherming [heeft] met name ten doel [...] de herkomstaanduidende functie van het merk te waarbor-

gen, en [is] absoluut [...] wanneer het merk en het teken en de waren of diensten gelijk zijn; [...] de bescherming [...] geldt [ook] in geval van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de waren of diensten; [...] het begrip overeenstemming [dient] in samenhang met het gevaar voor verwarring [...] te worden uitgelegd; [...] het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten, [vormt] de specifieke voorwaarde voor bescherming”.

3 Artikel 8, lid 1, sub b, van bedoelde verordening bepaalt:

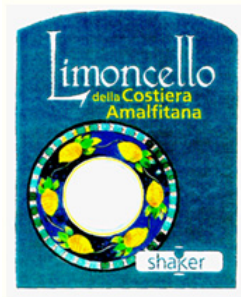
„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

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.”

Voorgeschiedenis van het geding

4 Op 20 oktober 1999 heeft Shaker bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het volgende beeldmerk:



5 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 29, 32 en 33 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 (hierna: „Overeenkomst van Nice”).

6 Na tussenkomen door het BHIM heeft Shaker haar aanvraag met betrekking tot de waren van klasse 33, „Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”, beperkt tot citroenlikeuren afkomstig uit de Costiera Amalfitana.

7 Op 1 juni 2000 heeft Limiñana y Botella SL krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld. Ter ondersteuning van deze oppositie werd aangevoerd dat er gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond tussen enerzijds het aangevraagde merk voor zover het dient ter aanduiding van de waren van klasse 33 van de Overeenkomst van Nice en anderzijds

het woordmerk van opposante, dat tevens ziet op de waren van klasse 33, dat in 1996 is ingeschreven bij de Oficina Española de Patentes y Marcas (Spaanse octrooi- en merkenbureau) en dat „Limonchelo” luidt.

8 Bij beslissing van 9 september 2002 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie toegewezen en de aangevraagde inschrijving van het merk geweigerd.

9 Met de litigieuze beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM de merkaanvraag van Shaker afgewezen. Zakelijk weergegeven heeft deze kamer overwogen dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk het woord „Limonchello” was en dat dit merk en het oudere merk visueel en fonetisch zeer dicht bij elkaar lagen, zodat er gevaar voor verwarring bestond.

Beroep voor het Gerecht en het bestreden arrest

10 Op 7 januari 2004 heeft Shaker bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Tot staving van haar beroep voerde zij in de eerste plaats schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aan, in de tweede plaats misbruik van bevoegdheid en in de derde plaats schending van de motiveringsplicht.

11 Aangaande het eerste middel heeft het Gerecht, na te hebben vastgesteld dat de betrokken waren dezelfde waren, in de punten 53 en 54 van het bestreden arrest ten aanzien van de betrokken tekens overwogen:

„53 [d]at de kamer van beroep moet onderzoeken, welk bestanddeel van het aangevraagde merk door de visuele, fonetische of begripsmatige kenmerken ervan op zichzelf een indruk van dit merk kan oproepen die bij het relevante publiek in herinnering blijft, zodat de andere bestanddelen in dit opzicht verwaarloosbaar zijn. [...]

54 Indien het aangevraagde merk evenwel een samengesteld merk van visuele aard is, moeten de beoordeling van de door dit merk opgeroepen totaalindruk alsmede de vaststelling, of een bestanddeel ervan dominerend is, gebeuren op basis van een visuele analyse. In een dergelijk geval dient dus alleen voor zover een eventueel dominerend bestanddeel niet-visuele semantische aspecten bevat, dit bestanddeel te worden vergeleken met het oudere merk met inaanmerkingneming van deze andere semantische aspecten, zoals bijvoorbeeld relevante fonetische aspecten of abstracte concepten.”

12 In de lijn van deze redenering heeft het Gerecht in punt 59 van het bestreden arrest overwogen dat de afbeelding van het met citroenen versierde ronde bord duidelijk als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk moest worden beschouwd. Het heeft vastgesteld dat de wordelementen van dit merk niet dominant waren op visueel vlak en geoordeeld dat het niet nodig was om de fonetische of begripsmatige kenmerken van die elementen te onderzoeken.

13 Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 65 van het bestreden arrest vastgesteld dat het bestanddeel dat het ronde bord afbeeldde niets gemeen had met het oudere merk, dat een zuiver woordmerk is.

14 Het Gerecht heeft in de punten 66 tot en met 69 van het bestreden arrest overwogen:

„66 *Bijgevolg bestaat er geen gevaar voor verwarring van de betrokken merken. Het feit dat de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord de andere bestanddelen van het aangevraagde merk domineert, voorkomt elk gevaar [voor] verwarring op grond van visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming tussen de termen ‚limonchelo’ en ‚limoncello’, die deel uitmaken van de betrokken merken.*

67 *In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient er nog aan te worden herinnerd dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven [...]. Bijgevolg is het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, te weten het met citroenen versierde ronde bord, zeer belangrijk bij de analyse van de totaalindruk van het teken, aangezien de consument bij het bekijken van een etiket van een alcoholrijke drank op het dominerende bestanddeel van het teken let en dit onthoudt teneinde bij een latere aankoop die keuze te kunnen herhalen.*

68 *Aangezien het beeldelement bestaande uit het met citroenen versierde ronde bord het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is, is de beoordeling van de onderscheidende elementen van het oudere merk in casu van geen invloed voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. De sterkte van het onderscheidend vermogen van een ouder woordmerk kan de beoordeling van het verwarringsgevaar weliswaar beïnvloeden [...], maar dit criterium veronderstelt dat er minstens een zeker gevaar voor verwarring van het oudere merk met het aangevraagde merk bestaat. Uit de globale beoordeling van het gevaar [voor] verwarring van de betrokken merken blijkt evenwel dat de dominerende positie van een met citroenen versierd rond bord in het aangevraagde merk elk gevaar [voor] verwarring met het oudere merk uitsluit. Bijgevolg behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het onderscheidend vermogen van het oudere merk [...]*

69 *Gelet op deze overwegingen moet worden vastgesteld dat, ondanks de gelijkheid van de betrokken waren, de mate van overeenstemming van de betrokken merken onvoldoende groot is om te kunnen aannemen dat het relevante Spaanse publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Anders dan het BHIM in de [litigieuze] beslissing heeft geoordeeld, is er dus geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.”*

15 Derhalve heeft het Gerecht het eerste middel toegewezen, geoordeeld dat de overige middelen niet hoefden te worden onderzocht en de litigieuze beslissing vernietigd. Het heeft voorts de litigieuze beslissing herzien in die zin dat het beroep van Shaker bij het

BHIM gegrond was en bijgevolg de oppositie moest worden afgewezen.

Hogere voorziening

16 Tot staving van haar hogere voorziening heeft het BHIM twee middelen ingeroepen, maar het tweede heeft zij in de loop van de procedure voor het Hof ingetrokken na een rectificatie door het Gerecht bij beschikking van 12 juni 2006. Het tweede middel hoeft bijgevolg niet te worden onderzocht.

Argumenten van partijen

17 Het middel dat BHIM in het kader van zijn hogere voorziening heeft gehandhaafd is ontleend aan verkeerde uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

18 Volgens het BHIM heeft het Gerecht zijn oordeel dat elk gevaar voor verwarring is uitgesloten, enkel gebaseerd op de visuele perceptie van het aangevraagde merk, zonder fonetisch of begripsmatig onderzoek van alle bestanddelen van de betrokken merken. Dit is in strijd met het beginsel van globale beoordeling van het verwarringsgevaar, zoals dit onder meer volgt uit het arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191).

19 Daarenboven komt het BHIM op tegen de bepaling van het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de tekens in het bestreden arrest. Het Gerecht heeft uitsluitende en beslissende waarde toegekend aan de afbeelding van het met citroenen versierde ronde bord, zonder in aanmerking te nemen dat de andere bestanddelen enig onderscheidend vermogen kunnen hebben.

20 Het BHIM meent dat het Gerecht de daadwerkelijke invloed van de term „Limoncello” op de perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren heeft had moeten onderzoeken en rekening had moeten houden met het in casu relevante publiek. Bij alcoholhoudende dranken let de gemiddelde consument niet zozeer op de iconografische elementen die op het etiket worden weergegeven, maar veeleer op het woordbestanddeel, aangezien het een categorie waren betreft die doorgaans aan de naam van het product wordt herkend.

21 Door na te laten om de intrinsieke onderscheidende kenmerken van het oudere merk te beoordelen, heeft het Gerecht in het bestreden arrest de gang van zaken die tot de beoordeling van verwarringsgevaar moet leiden omgedraaid. Het Gerecht heeft zich beperkt tot een eenvoudig onderzoek van de tekens, zonder over te gaan tot een globale beoordeling.

22 Shaker meent daarentegen dat, in de eerste plaats, de hogere voorziening is gebaseerd op verkeerde lezing van het arrest SABEL, reeds aangehaald. Verordening nr. 40/94 voorziet niet in een onderzoek van elk van de visuele, fonetische en begripsmatige bestanddelen van de betrokken merken.

23 Bovendien is irrelevant het arrest van het Gerecht van 15 februari 2005, Cervecería Modelo/BHIM – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO) (T-169/02, Jurispr. blz. II-505), dat door het BHIM is ingeroepen en waarin is geoordeeld, in punt 40, dat het feit dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk en het oudere merk fonetisch en

begripsmatig gelijk zijn, de visuele verschillen die voortvloeien uit de bijzondere grafische kenmerken van het aangevraagde merk neutraliseert. Dit arrest heeft betrekking op twee beeldmerken, en de neutraliserende waarde van de fonetische en begripsmatige overeenstemming valt samen met het dominerende element van het auditieve en begripsmatige bestanddeel dat de twee merken gemeen hebben. Volgens Shaker heeft de zienswijze van het BHIM tot gevolg dat fonetische en begripsmatige overeenstemming het dominerende visuele element kan neutraliseren, waardoor het dominerende karakter geen nut meer heeft bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring.

24 In de tweede plaats voert Shaker aan dat het BHIM, door te beweren dat het Gerecht uitsluitende en beslissende waarde heeft toegekend aan de afbeelding van het met citroenen versierde ronde bord, het Hof in werkelijkheid vraagt om de beoordeling van de feiten door het Gerecht te toetsen, iets waartoe het Hof niet bevoegd is.

25 Het argument is bijgevolg niet-ontvankelijk en in elk geval ongegrond, daar het BHIM het Gerecht niet een onvolledige beoordeling van de feitelijke elementen kan verwijten, aangezien het BHIM zelf ook geen volledige beoordeling heeft gemaakt. Het onderzoek moet plaatsvinden in het licht van het arrest van het Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335), bevestigd bij beschikking van het Hof van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM (C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657), waaruit volgt dat het niet is uitgesloten dat de totaalindruk die een samengesteld merk in het geheugen van het relevante publiek achterlaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen van dat merk kan worden gedomineerd.

26 In de derde plaats zijn volgens Shaker de argumenten van het BHIM met betrekking tot het verzuim van het Gerecht om afdoende rekening te houden met de gemiddelde consument en met het beginsel van onderlinge samenhang, niet-ontvankelijk daar zij ertoe strekken het Hof te verzoeken de door het Gerecht beoordeelde feiten opnieuw te beoordelen. Daarnaast voert Shaker aan dat de door het BHIM ingeroepen arresten van het Gerecht irrelevant zijn, omdat de omstandigheden waarin deze arresten zijn gewezen verschillen van die van de onderhavige zaak.

27 Op het punt van het relevante publiek heeft het Gerecht op goede gronden rekening gehouden met de Spaanse gemiddelde consument door hier bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring specifiek naar te verwijzen.

Beoordeling door het Hof

Ontvankelijkheid

28 Aangaande de door Shaker opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid zij eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 225, lid 1, EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie de hogere voorziening beperkt is tot rechtsvragen. Alleen het Gerecht is immers bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en de bewijsmiddelen te beoordelen. De vaststelling van die feiten en de beoordeling van die

bewijselementen leveren dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening (zie in die zin onder meer arresten van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22; 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 35, en 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 40).

29 In het onderhavige geval ziet het door het BHIM aangevoerde middel op een rechtsvraag. Het strekt ertoe aan te tonen dat het Gerecht is uitgegaan van een verkeerde draagwijdte van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 voor zover het enkel een visuele analyse van de betrokken merken heeft verricht en die merken niet op hun fonetische en begripsmatige aspecten heeft onderzocht.

30 Bijgevolg is dit middel ontvankelijk.

Ten gronde

31 Ten aanzien van de gegrondheid van het middel inzake verkeerde uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zij eraan herinnerd dat volgens deze bepaling na oppositie door de houder van een ouder merk de inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt. Een dergelijk verwarringsgevaar omvat het gevaar voor associatie met het oudere merk.

32 De gemeenschapswetgever heeft op dit punt in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, verduidelijkt dat het gevaar voor verwarring afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.

33 In dit verband volgt uit vaste rechtspraak dat van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 sprake is, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [zie in die zin, over 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), arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17, en 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 26].

34 Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient bovendien globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie in die zin reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 22, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 18; arrest van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40; beschikking Ma-

trätzen Concord/BHIM, reeds aangehaald, punt 28; arrest Medion, reeds aangehaald, punt 27, en arrest van 23 maart 2006, Mühlens/BHIM, C-206/04 P, Jurispr. blz. I-2717, punt 18).

35 Eveneens volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan (zie in die zin reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 25, Medion, punt 28, en Mühlens/BHIM, punt 19, en reeds aangehaalde beschikking Matratzen Concord/BHIM, punt 29).

36 Hieraan moet worden toegevoegd dat, om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te beoordelen, de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan dient te worden bepaald, terwijl in voorkomend geval moet worden beoordeeld welk belang aan deze verschillende elementen moet worden toegekend gelet op de categorie betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht (zie arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 27).

37 In de onderhavige zaak heeft het Gerecht in punt 49 van het bestreden arrest de aandacht gevestigd op de rechtspraak zoals die in punt 35 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht en volgens welke de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden gebaseerd op de totaalindruk die de betrokken tekens achterlaten.

38 In punt 54 van het bestreden arrest heeft het Gerecht evenwel opgemerkt dat indien het aangevraagde merk een samengesteld merk van visuele aard is, de beoordeling van de door dit merk opgeroepen totaalindruk alsmede de vaststelling of een bestanddeel ervan dominerend is, moeten gebeuren op basis van een visuele analyse. Het heeft hieraan toegevoegd dat in een dergelijk geval alleen voor zover een eventueel dominerend bestanddeel niet-visuele semantische aspecten bevat, dit bestanddeel dient te worden vergeleken met het oudere merk met inaanmerkingneming van deze andere semantische aspecten, zoals relevante fonetische aspecten of abstracte concepten.

39 Op basis van deze overwegingen heeft het Gerecht, in het kader van het onderzoek van de betrokken tekens, eerst vastgesteld dat het aangevraagde merk een dominerend element had bestaande in de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord. In punten 62 tot en met 64 van het bestreden arrest heeft het daaruit vervolgens afgeleid dat de fonetische of begripsmatige kenmerken van de overige elementen van dat merk niet hoefden te worden onderzocht. In punt 66 van hetzelfde

arrest heeft het ten slotte geconcludeerd dat het feit dat de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord de andere bestanddelen van het aangevraagde merk domineerde, elk gevaar voor verwarring op grond van visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de termen limonchello en limoncello, die deel uitmaken van de betrokken merken, belette.

40 Met deze benadering heeft het Gerecht geen globale beoordeling van het gevaar voor verwarring van de betrokken merken gemaakt.

41 Volgens de rechtspraak van het Hof moet immers bij het onderzoek of sprake is van gevaar voor verwarring, niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie in die zin beschikking Matratzen Concord/BHIM, reeds aangehaald, punt 32, en arrest Medion, reeds aangehaald, punt 29).

42 Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 21 van haar conclusie, kan alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld.

43 Bijgevolg heeft het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 verkeerd toegepast.

44 In die omstandigheden kan het BHIM op goede gronden stellen dat het bestreden arrest blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting.

45 Uit het voorgaande volgt dat het bestreden arrest moet worden vernietigd.

46 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht, de zaak voor afdoening verwijzen naar het Gerecht.

47 In casu dient de zaak naar het Gerecht te worden verwezen en moet de beslissing over de kosten worden aangehouden.

Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart:

1) Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 15 juni 2005, Shaker/BHIM – Limiñana y Botella (Limonchello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04), wordt vernietigd.

2) De zaak wordt verwezen naar het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen.

3) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

Conclusie van Advocaat-Generaal Kokott

I – Inleiding

1. De onderhavige hogere voorziening is door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM” of „Bureau”) ingesteld tegen het arrest van 15 juni 2005

van het Gerecht van eerste aanleg in de zaak Shaker/BHIM.(2) Centraal in het geding staat de vraag naar de beoordeling van het gevaar van verwarring van een woordmerk met een samengesteld woord-/beeldmerk.

2. Het Gerecht heeft vastgesteld dat er geen gevaar van verwarring van de betrokken merken bestaat omdat het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk een afbeelding is en er derhalve onvoldoende overeenstemming met het woordmerk is. Het BHIM is daarentegen van mening dat er bij globale beoordeling – met inachtneming van tevens het fonetische en het begripsmatige aspect – wel gevaar van verwarring bestaat.

II – Rechtskader

3. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk(3) (hierna: „verordening nr. 40/94”) regelt de relatieve weigeringsgrond verwarringsgevaar:

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

a) [...]

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.”

4. De zevende overweging van de considerans van de verordening preciseert het begrip verwarringsgevaar in geval van soortgelijkheid van waren of diensten: het gevaar van verwarring, „waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten, [vormt] de specifieke voorwaarde voor bescherming [...]”.

III – De feiten en het arrest van het Gerecht

5. In de punten 1 tot en met 13 van het bestreden arrest geeft het Gerecht de feiten weer als volgt(4):

„1 Op 20 oktober 1999 heeft verzoekster [Shaker di L. Laudato & C. Sas (hierna: „Shaker’)] bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (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 (hierna: „verordening nr. 40/94”).

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldmerk:



3 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 29, 32 en 33 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 (hierna: 'Overeenkomst van Nice'). Zij zijn omschreven als volgt:

- klasse 29: Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten;
- klasse 32: Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken;
- klasse 33: Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

4 [...]

5 [...]

6 [Op verzoek van] het BHIM heeft verzoekster haar aanvraag met betrekking tot de waren van klasse 33 beperkt tot citroenlikeuren afkomstig uit de Costiera Amalfitana [en trok zij de aanmelding voor klasse 32 in].

7 Op 17 april 2000 werd de gemeenschapsmerkaanvraag gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 30/00.

8 Op 1 juni 2000 heeft Limiñana y Botella, SL (hierna: 'opposante') krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.

9 Ter ondersteuning van deze oppositie werd aangevoerd dat er gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat tussen enerzijds het aangevraagde merk ter aanduiding van de waren van klasse 33 van de Overeenkomst van Nice en anderzijds het woordmerk van opposante, dat tevens ziet op de waren van klasse 33, dat in 1996 is ingeschreven bij de Oficina Española de Patentes y Marcas van het Ministerio de ciencia y tecnología (Spaanse octrooi- en merkenbureau) en dat luidt als volgt: 'LIMONCHELO'.

10 Bij beslissing van 9 september 2002 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie toegewezen en dus de inschrijving van het aangevraagde merk [voor klasse 33] geweigerd.

11 Als grond voor haar beslissing heeft de oppositieafdeling in hoofdzaak aangevoerd dat er op de Spaanse markt gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat tussen het aangevraagde merk en het oudere merk, aangezien de betrokken waren dezelfde zijn en de merken overeenstemmen. Met betrekking tot dit laatste element is de oppositieafdeling tot deze conclusie gekomen na een analyse van de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken, waaruit volgens het BHIM blijkt dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, te weten de term limoncello, visueel en fonetisch overeenstemt met het oudere merk.

12 Op 7 november 2002 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

13 Bij beslissing van 24 oktober 2003 (hierna: 'bestreden beslissing') heeft de tweede kamer van beroep verzoeksters merkaanvraag afgewezen. Na te hebben opgemerkt dat de door het oudere merk aangeduide waren die van het aangevraagde merk omvatten, heeft zij in wezen geoordeeld dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk de term 'limoncello' is en dat het aangevraagde merk en het oudere merk visueel en fonetisch zeer dicht bij elkaar liggen, zodat er gevaar van verwarring van deze twee merken bestaat."

6. Het Gerecht heeft de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 24 oktober 2003 vernietigd en herzien in die zin dat het door verzoekster in eerste aanleg bij het BHIM ingestelde beroep gegrond is en de oppositie derhalve moet worden afgewezen.

7. Het Gerecht heeft aangenomen dat de betrokken waren dezelfde zijn.

8. Met betrekking tot de vraag naar de overeenstemming van de merken heeft het Gerecht opgemerkt dat in casu sprake is van een samengesteld woord-/beeldmerk tegenover een woordmerk. Een samengesteld merk, waarvan een van de bestanddelen gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk, kan volgens het Gerecht slechts worden geacht met dit andere merk overeen te stemmen, indien dit bestanddeel in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen, het dominerende bestanddeel is.

9. Bij het aangevraagde merk moest volgens het Gerecht de afbeelding van het met citroenen versierde ronde bord duidelijk als het dominerende bestanddeel worden aangemerkt. Dit bestanddeel heeft niets gemeen met het oudere merk. Derhalve was er geen gevaar van verwarring van de beide merken door het Spaanse relevante publiek. De visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de in de merken voorkomende begrippen „limoncello” respectievelijk „limonchelo” kon hieraan niet afdoen.

10. Omdat er geen gevaar van verwarring van de merken was, behoeft het onderscheidend vermogen van het oudere merk niet nader te worden onderzocht.

IV – Hogere voorziening

11. Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert het BHIM twee middelen aan.

12. Het eerste middel houdt in dat het Gerecht van eerste aanleg artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 onjuist heeft uitgelegd en toegepast, door op grond van een uitsluitend visuele beoordeling van het aangevraagde merk verwarringsgevaar af te wijzen.

13. Het tweede middel betreft een kennelijke innerlijke tegenspraak en een kennelijk gebrek aan logische samenhang. Deze klacht heeft betrekking op een tekstfragment in de Italiaanse taalversie van het arrest, dat wegens een vertaalfout een innerlijk tegenstrijdige formulering bevatte. Nadat bij een beschikking van 26 januari 2006 krachtens artikel 84 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht de „kennelijke onjuistheid” van het arrest op dit punt was hersteld, heeft het Bureau, op verzoek van het Hof van Justitie, het tweede middel van de hogere voorziening ingetrokken.

14. Het BHIM concludeert:

1. het bestreden arrest te vernietigen;
2. Shaker di L. Laudato & C. Sas te verwijzen in de kosten.

15. Shaker brengt hiertegen in dat de beoordeling van de feiten behoort tot de exclusieve bevoegdheid van het Gerecht, dat de feiten in casu juist heeft beoordeeld. Shaker concludeert derhalve tot:

1. afwijzing van de hogere voorziening;
2. verwijzing van rekwirant in de kosten.

V – Beoordeling

16. Het Bureau voert verschillende bezwaren aan tegen het bestreden arrest. De kritiek op de vergelijking van de twee merken door het Gerecht komt mij echter beslissend voor.

17. Uit de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 blijkt, dat de afweging van het verwarringsgevaar „afhangt van vele factoren, met name van de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten”. Het verwarringsgevaar dient derhalve globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle omstandigheden van het concrete geval.(5)

18. Het Gerecht heeft de noodzaak van een globale beoordeling van beide merken erkend in punt 49 van het bestreden arrest. In punt 50 heeft het echter overwogen:

„Daarom kan een samengesteld merk, waarvan een van de bestanddelen gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk, slechts worden geacht overeen te stemmen met dit andere merk, indien dit bestanddeel het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen.”

19. Het Gerecht heeft deze premisse in het arrest MATRATZEN(6) geformuleerd en vervolgens in een aanzienlijke reeks arresten toegepast.(7) De premisse roept echter de vraag op hoe te handelen wanneer een

merk geen dominerend bestanddeel heeft of indien meerdere bestanddelen kenmerkend zijn.

20. Het Gerecht heeft zijn premisse derhalve reeds in het arrest Matratzen gerelativeerd. Zij houdt niet in, dat slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in aanmerking moet worden genomen en met een ander merk vergeleken. Integendeel, bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht. Dit sluit echter niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk bij het relevante publiek wordt opgeroepen, in bepaalde omstandigheden door één of meer van de bestanddelen ervan kan worden gedomineerd.(8)

21. Het Hof heeft zijn afwijzing van de hogere voorziening tegen het arrest Matratzen overigens op deze relativerende uitspraken van het Gerecht gebaseerd.(9) De premisse dat alleen sprake is van overeenstemmende merken als er overeenstemming is met het dominerende bestanddeel, heeft derhalve slechts betrekking op een bepaalde groep gevallen.(10) Deze groep wordt door de definitie van dominerend bestanddeel van een merk in punt 50 van het bestreden arrest gepreciseerd. Dit dominerende bestanddeel moet „op zichzelf het beeld van het merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, [kunnen] domineren, zodat alle andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen”. Enkel wanneer alle andere bestanddelen van het merk verwaarloosbaar zijn, is uitsluitend het dominerende bestanddeel beslissend bij de overeenstemmingstoets.

22. Indien de basispremissie aldus wordt beperkt tot de gevallen waarin samengestelde merken uitsluitend worden gekenmerkt door een dominerend bestanddeel dat alle andere bestanddelen, verdringt, dan is zij niet strijdig met het latere arrest van het Hof in de zaak Medion.(11) In dit arrest heeft het Hof verwarringsgevaar aangenomen op grond van een bestanddeel dat niet dominerend was.

23. Aan dit arrest lag de combinatie ten grondslag van een ouder merk (LIFE) met een producentennaam (THOMSON LIFE), waarbij de producentennaam als dominerend bestanddeel van het samengestelde merk werd aangemerkt. In een dergelijk geval bestaat met name wanneer de naam van de producent algemeen bekend is, het gevaar dat het publiek aan de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, dezelfde herkomst toekent als aan de waren waarop het samengestelde merk betrekking heeft.(12) Het in het arrest Medion voor mogelijk gehouden verwarringsgevaar vloeide derhalve voort uit de waarneming – naast het dominerende bestanddeel – van een ander bestanddeel dat gelijk was aan het oudere merk. Voor de totaalindruk van het merk was dit tweede bestanddeel dus geenszins verwaarloosbaar. In deze situatie zou de in punt 50 van het bestreden arrest genoemde premisse derhalve niet toepasselijk zijn.

24. In casu is derhalve beslissend of het Gerecht op de grondslag van zijn eigen definitie daadwerkelijk de aanwezigheid heeft vastgesteld van een dominerend bestanddeel waarnaast alle andere bestanddelen ver-

waarloosbaar zijn. Een dergelijke vaststelling heeft het Gerecht echter niet gedaan.

25. Integendeel, het Gerecht beschrijft het bord in punt 57 van het bestreden arrest als overheersend ten opzichte van de andere bestanddelen, en stelt in punt 58 vast dat het bord op het onderste tweederde deel van het aangevraagde merk is geplaatst en het grootste gedeelte daarvan beslaat, terwijl de term „limoncello” slechts een groot gedeelte van het bovenste derde gedeelte beslaat. Bij de daaropvolgende vergelijking van de verschillende overige bestanddelen van het aangevraagde merk, in de punten 60 e.v. van het bestreden arrest, beperkt het Gerecht zich tot afwijzing van een dominerende positie daarvan. Al deze toetsingsstappen leiden evenwel niet tot de conclusie, dat het bord het aangevraagde merk in die zin domineert dat alle overige bestanddelen als verwaarloosbaar moeten worden aangemerkt.

26. Bijgevolg bevat het aangemelde merk volgens de vaststellingen van het Gerecht geen bestanddeel dat conform de door het Gerecht ontwikkelde methode rechtvaardigt om de vergelijking van de twee merken voor de beoordeling van het verwarringsgevaar te beperken tot dit bestanddeel. Voor beide merken had het verwarringsgevaar dus integendeel globaal moeten worden beoordeeld. Het Gerecht heeft dit niet gedaan en heeft derhalve het recht verkeerd toegepast, zodat het arrest moet worden vernietigd.

VI – Gevolgen van de vernietiging van het bestreden arrest

27. Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening verwijzen naar het Gerecht.

28. Indien het Hof op de onderhavige zaak zou willen beslissen, dan zou het los van het bestreden arrest, dat daartoe als basis kan dienen, zelf tot een beoordeling van de feiten moeten overgaan, namelijk een vergelijking van beide merken. De beoordeling van de feiten staat echter aan het Gerecht. Bovendien hebben partijen over deze feitelijke vragen geen opmerkingen ingediend bij het Hof. Het Hof zou zich hooguit kunnen baseren op hetgeen partijen in eerste aanleg schriftelijk naar voren hebben gebracht, maar het zou niet beschikken over de tijdens de mondelinge behandeling bij het Gerecht uitgewisselde argumenten. Derhalve ben ik van mening dat de onderhavige zaak niet in staat van wijzen is. Bijgevolg dient het Hof de zaak voor afdoening te verwijzen naar het Gerecht.

VII – Kosten

29. Indien het Hof de zaak verwijst naar het Gerecht, dan wordt overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de procesvoering geen beslissing over de kosten genomen, maar wordt deze beslissing aangehouden tot de einduitspraak.

30. Een andere beslissing over de kosten lijkt in beginsel enkel voor het tweede middel mogelijk. Het Bureau heeft dit middel ingetrokken, omdat het berustte op een fout in de vertaling van het arrest van het Ge-

recht van eerste aanleg, welke fout eerst na instelling van de hogere voorziening is hersteld, bij beschikking van 26 januari 2006 krachtens artikel 84 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht. Het zou derhalve de vraag kunnen zijn of een van de partijen rechtens in de kosten van dit middel zou kunnen worden verwezen. In casu is dit middel echter van zo geringe betekenis, dat hiermee niet afzonderlijk rekening hoeft te worden gehouden bij de kostenveroordeling.

VIII – Conclusie

31. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging, te beslissen als volgt:

- 1) Het arrest van het Gerecht van 15 juni 2005, Shaker di L. Laudato & C. Sas/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (T-7/04, Jurispr. blz. II-2305) wordt vernietigd.
- 2) De zaak wordt verwezen naar het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen ter afdoening.
- 3) De beslissing over de kosten wordt aangehouden.

1 – Oorspronkelijke taal: Duits.

2 – T-7/04, Jurispr. blz. II-2305.

3 – PB 1994, L 11, blz. 1.

4 – Weglatingen en toevoegingen in de punten 1, 4-6 en 10 door mij.

5 – Arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22).

6 – Arrest van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 33).

7 – Arresten van 8 maart 2005, Leder & Schuh/BHIM – Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK) (T-32/03, Jurispr. blz. II-1, punt 39); 4 mei 2005, Chum/BHIM – Star TV (STAR TV) (T-359/02, Jurispr. blz. II-1515, punt 44); 11 mei 2005, CM Capital Markets/BHIM – Caja de Ahorros de Murcia (CM) (T-390/03, Jurispr. blz. II-1699, punt 46); Grupo Sada/BHIM (GRUPO SADA) (T-31/03), Jurispr. blz. II-1667, punt 49); 25 mei 2005, Creative Technology/BHIM – Vila Ortiz (PC WORKS) (T-352/02, Jurispr. blz. II-1745, punt 34); 7 juli 2005, Miles International/BHIM (BIKER MILES) (T-385/03, Jurispr. blz. II-2665, punt 39); 13 juli 2005, Murúa Entrena/BHIM – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena) (T-40/03, Jurispr. blz. II-2831, punt 52); 24 november 2005, GfK/BHIM – BUS (Online Bus) (T-135/04, Jurispr. blz. II-4865, punt 59); Simonds Farsons Cisk/BHIM – Spa Monopole (KINJI by SPA) (T-3/04, Jurispr. blz. II-4837, punt 46); 21 februari 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/BHIM – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (T-214/04, Jurispr. blz. II-239, punt 39); 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Jurispr. blz. II-445, punt 94); 15 maart 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/BHIM – Ferrero (FERRÓ) (T-35/04, Jurispr. blz. II-785, punt 48), en 13 juni 2006, Inex/BHIM –

Wiseman (Kuhhaut) (T-153/03, Jurispr. blz. II-1677, punt 27).

8 – Arrest Matratzen (aangehaald in voetnoot 6, punt 34). Zie ook arrest van 16 maart 2005, L'Oréal/BHIM – Revlon (FLEXI AIR) (T-112/03, Jurispr. blz. II-949, punt 79).

9 – Beschikking van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM (MATRATZEN) C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657, punt 32).

10 – Zo ook advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie van 9 juni 2005, Medion (C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 33).

11 – Arrest van 6 oktober 2005, Medion (C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punten 32 e.v.).

12 – Arrest Medion (aangehaald in voetnoot 11, punten 31 en 34).