

Gerecht van Eerste Aanleg, 11 juli 2007, Piranam**MERKENRECHT****Soortgelijkheid****Lederwaren in klasse 25 en klasse 18 soortgelijk**

Er dient dus te worden onderzocht of de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn. In de eerste plaats worden de waren van klasse 25 en de waren van klasse 18 vaak uit dezelfde grondstof vervaardigd, te weten leder of kunstleder. Met deze omstandigheid kan rekening worden gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren. Gelet op de grote verscheidenheid van waren die uit leder of kunstleder kunnen worden gemaakt, vormt deze factor alleen evenwel geen voldoende bewijs dat de waren soortgelijk zijn [zie, in die zin, arrest Gerecht van 1 maart 2005, Sergio Rossi/BHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Jurispr. blz. II-685, punt 55].

In de tweede plaats blijkt evenwel dat de distributiekanaalen van bepaalde van de betrokken waren dezelfde zijn. Een onderscheid moet worden gemaakt naargelang de waren van klasse 25 worden vergeleken met de ene of de andere groep van de door het BHIM vastgestelde groepen waren van klasse 18.

Wat om te beginnen de tweede groep van waren van klasse 18 (leder en kunstleder, bont, reiskoffers, koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren) betreft, kon de kamer van beroep op goede gronden vaststellen dat deze waren via andere distributiekanaalen op de markt worden gebracht dan de waren van klasse 25. Dat deze twee categorieën van waren in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen of supermarkten, kunnen worden verkocht, is niet erg relevant, aangezien in deze verkooppunten zeer verscheidene waren te koop worden aangeboden, zonder dat de consumenten deze waren automatisch eenzelfde herkomst toekennen [zie, in die zin, arrest Gerecht van 13 december 2004, El Corte Inglés/BHIM – Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Jurispr. blz. II-4297, punt 43].

Wat vervolgens de eerste groep van waren van klasse 18 betreft, te weten de uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, zoals bijvoorbeeld handtassen, portemonnees of portefeuilles, dient erop te worden gewezen dat deze waren vaak in de handel worden gebracht met waren van klasse 25, waarbij de verkooppunten niet alleen grote handelszaken, maar ook meer gespecialiseerde winkels zijn. Dit is een factor waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van deze waren.

Het Gerecht heeft overigens bevestigd dat „damestassen” in geringe mate soortgelijk zijn aan „damesschoeisel” (arrest SISSI ROSSI, punt 42 supra, punt 68). Deze conclusie moet worden uitgebreid tot de verhouding tussen alle door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 25 en de door het oudere merk aangeduide producten vervaardigd uit leder en kunstleder voor zover niet begrepen in andere klassen, behorend tot klasse 18.

Gevaar voor verwarring**Gevaar voor verwarring mede vanwege gemeenschappelijk esthetische functie lederwaren**

Waren als schoeisel, kledingstukken, hoeden of handtassen kunnen naast hun hoofdfunctie een gemeenschappelijke esthetische functie vervullen door samen bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument. Bij de beoordeling van de verbanden die tussen deze waren worden gezien, moet dus rekening worden gehouden met het feit dat misschien een coördinatie wordt nagestreefd bij de vorming van deze uitstraling, in die zin dat de verschillende bestanddelen ervan worden gecoördineerd bij de creatie of aankoop ervan. Er kan met name sprake zijn van een dergelijke coördinatie tussen kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels van klasse 25 en de verschillende aanvullende kledingaccessoires, zoals handtassen, van klasse 18. Deze eventuele coördinatie hangt af van de betrokken consument, het soort activiteit waarvoor deze uitstraling wordt gevormd (met name werk, sport of vrije tijd) of de marketinginspanningen van de marktdeelnemers in de sector. Dat deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten worden verkocht, draagt bovendien ertoe bij dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en versterkt de indruk dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming. Hieruit volgt dat bepaalde consumenten een nauw verband zien tussen kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels van klasse 25 en kledingaccessoires zoals bepaalde „uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen” van klasse 18, en dat zij dus kunnen denken dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming. Derhalve zijn de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 25 en de kledingaccessoires die vallen onder „uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen” van klasse 18 soortgelijk in een mate die niet gering kan worden geacht.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Gerecht van Eerste Aanleg, 11 juli 2007

(H. Legal, I. Wiszniewska-Białecka, V. Vadapalas, E. Moavero Milanesi en N. Wahl)

(...).

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer – uitgebreid)

11 juli 2007 (*)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeldmerk PiraÑAM diseño original Juan Bolaños – Oudere nationale woordmerken PIRANHA – Relatieve weigeringsgronden – Verwarringsgevaar – Soortgelijkheid van waren – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”

In zaak T-443/05,

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

tegen

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

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

Juan Bolaños Sabri, wonende te Torrellano (Spanje), vertegenwoordigd door P. López Ronda en G. Marín Raigal, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 21 september 2005 (zaak R 1191/2004-1) inzake een oppositieprocedure tussen El Corte Inglés, S.A. en Juan Bolaños Sabri,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer – uitgebreid),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, I. Wiszniewska-Białecka, V. Vadapalas, E. Moavero Milanesi en N. Wahl, rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien het op 16 december 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 24 juli 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 10 mei 2007,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 9 november 2001 heeft interveniënt 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.

2 De inschrijvingsaanvraag betreft de hieronder weergegeven afbeelding, die de woordelementen „pirañam diseño original juan bolaños” bevat:



PIRANAM
diseño original
Juan Bolaños

3 De waren waarvoor inschrijving werd gevraagd, behoren tot de klassen 16, 21 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten

ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”). Zij zijn omschreven als volgt:

– klasse 16: „Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto’s; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; drukletters; clichés”;

– klasse 21: „Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmaterialen; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk, voor zover niet begrepen in andere klassen”;

– klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddekfels”.

4 Op 23 september 2002 is deze aanvraag in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 76/2002 gepubliceerd.

5 Op 28 november 2002 heeft verzoekster oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. De oppositie was gebaseerd op de Spaanse inschrijvingen van de woordmerken PIRANHA, te weten:

– merk nr. 790520, dat op 28 februari 1978 werd ingeschreven voor waren van klasse 25: „Kledingstukken, met inbegrip van laarzen, schoeisel en pantoffels”;

– merk nr. 2116007, dat op 20 maart 1998 werd ingeschreven voor waren van klasse 18: „Leder en kunstleer en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; bont, reiskoffers, koffers, paraplu’s, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren”.

6 De oppositie was gericht tegen alle waren waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had.

7 Ter ondersteuning van de oppositie werden de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94 aangevoerd. Volgens verzoekster bestond er verwarringsgevaar doordat de betrokken merken overeenstemmen, de door het aangevraagde merk aangeduide waren soortgelijk zijn aan de door het oudere merk aangeduide waren, en dit laatste merk bekend is.

8 Op 1 juli 2004 heeft het BHIM een mededeling gericht aan verzoekster met het verzoek, de bewijzen van het gebruik van ouder merk nr. 790520 over te leggen. Aangezien de oppositieafdeling deze bewijzen niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, heeft zij enkel op basis van de stukken waarover zij beschikte, uitspraak gedaan.

9 Bij beslissing van 29 oktober 2004 heeft de oppositieafdeling de oppositie gedeeltelijk toegewezen voor „kledingstukken, schoeisel” en „hoofddekfels” van klasse 25 door de inschrijvingsaanvraag voor deze

waren af te wijzen. De oppositieafdeling was van mening dat de waren van klasse 25 waarvoor de inschrijving van het gemeenschapsmerk werd gevraagd, in zekere mate soortgelijk zijn aan de waren van klasse 18 waarop ouder merk nr. 2116007 betrekking heeft. Bij vergelijking van de betrokken tekens is gebleken dat deze visueel en begripsmatig duidelijk overeenstemmen en fonetisch in zekere mate identiek zijn. Bijgevolg heeft de oppositieafdeling vastgesteld dat er verwarringsgevaar bestond.

10 Zij heeft de oppositie afgewezen met betrekking tot de waren van de klassen 16 en 21 bij gebreke van bewijs van de bekendheid van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

11 Op 15 december 2004 heeft interveniënt bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

12 Bij beslissing van 21 september 2005 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep toegewezen en de oppositie in haar geheel afgewezen. Zij was van oordeel dat de betrokken waren van een andere aard zijn en een ander gebruiksdoeleinde hebben, dat zij door verschillende fabrikanten worden gemaakt en via onderscheiden distributiekanaalen worden verkocht. Volgens de kamer van beroep ging het niet om concurrerende of substitueerbare waren, zodat zij niet soortgelijk konden worden geacht. Voorts is een esthetische complementariteit van de betrokken waren te subjectief om in aanmerking te kunnen worden genomen. Aangezien niet is voldaan aan de voorwaarde van soortgelijkheid van de waren, die noodzakelijk is voor de vaststelling van het bestaan van verwarringsgevaar op het betrokken grondgebied, hoefde volgens de kamer van beroep niet te worden onderzocht in welke mate de betrokken tekens eventueel dezelfde zijn of overeenstemmen.

Conclusies van partijen

13 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het BHIM te gelasten, de aanvraag tot inschrijving van PiraÑAM diseño original Juan Bolaños als gemeenschapsmerk voor de waren van klasse 25 af te wijzen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

14 Het BHIM heeft in haar schriftelijke conclusies primair geconcludeerd dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- de zaak terug te wijzen naar de kamers van beroep opdat zij het belang van het verband tussen de betrokken waren vaststellen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in het onderhavige geval;
- elke partij te verwijzen in de eigen kosten, of, subsidiair, dat het het Gerecht behage:
- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

15 Ter terechtzitting heeft het BHIM erop gewezen dat zijn conclusies aldus moeten worden uitgelegd dat het BHIM zich op de wijsheid van het Gerecht verlaat.

16 Ter terechtzitting heeft interveniënt geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

In rechte

Ontvankelijkheid van bepaalde vorderingen van partijen

Argumenten van partijen

17 Het BHIM stelt dat verzoeksters vordering die ertoe strekt dat het Gerecht het BHIM uitdrukkelijk gelast, de aanvraag tot inschrijving van PiraÑAM diseño original Juan Bolaños als gemeenschapsmerk af te wijzen, niet-ontvankelijk is. Het Gerecht kan geen bevelen richten tot het BHIM. Dit dient integendeel de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten voortvloeien.

18 Wat zijn eigen conclusies betreft, betoogt het BHIM dat niets eraan in de weg staat dat het instemt met een conclusie van de verzoekende partij of zich ertoe beperkt zich op de wijsheid van het Gerecht te verlaten, waarbij het evenwel de argumenten uiteenzet die hem passend lijken om het Gerecht te informeren.

Beoordeling door het Gerecht

19 Met haar tweede vordering vraagt verzoekster het Gerecht, het BHIM te gelasten, de aanvraag tot inschrijving van PiraÑAM diseño original Juan Bolaños als gemeenschapsmerk voor de waren van klasse 25 af te wijzen.

20 Volgens vaste rechtspraak is het BHIM in het kader van een bij de gemeenschapsrechter ingesteld beroep tegen de beslissing van een kamer van beroep van het BHIM, ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten van de gemeenschapsrechter voortvloeien [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi Hi-Tec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33, en 5 april 2006, Madaus/BHIM – Optima Healthcare (ECHINAID), T-202/04, Jurispr. blz. II-1115, punt 14]. Verzoeksters vordering dat het Gerecht het BHIM gelast, de inschrijvingsaanvraag af te wijzen, is derhalve niet-ontvankelijk.

21 Met betrekking tot de conclusie van het BHIM waarbij het BHIM zich aan het oordeel van het Gerecht refereert, zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak niets eraan in de weg staat dat het BHIM instemt met een conclusie van de verzoekende partij of zich ertoe beperkt zich op de wijsheid van het Gerecht te verlaten, waarbij het evenwel alle argumenten uiteenzet 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, punt 36, en 16 januari 2007, Calvo Grovers/BHIM – Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 27]. Het BHIM kan daarentegen geen conclusies formuleren strekkende tot vernietiging of herziening van de beslissing van de kamer van beroep op een punt dat in het verzoekschrift niet is opgeworpen, en evenmin niet in het verzoek-

schrift gestelde middelen aanvoeren [arrest Gerecht van 25 oktober 2005, Peek & Cloppenburg/BHIM (Cloppenburg), T-379/03, Jurispr. blz. II-4633, punt 22].

22 Aangezien het BHIM zich aan het oordeel van het Gerecht refereert, is zijn conclusie ontvankelijk.

Ten gronde

23 Ter staving van haar vordering tot vernietiging voert verzoekster één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

24 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 25 op geen enkele wijze soortgelijk zijn aan de door het oudere merk aangeduide waren van klasse 18. Zij herinnert eraan dat de classificatie van waren en diensten uitsluitend dient voor administratieve doeleinden en dat bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren de wezenlijke verbanden tussen die waren beslissend zijn, en niet het feit dat de waren bij overeenkomst behoren tot die of die klasse. In casu heeft de kamer van beroep automatisch te algemene en abstracte criteria gehanteerd. Voor de beoordeling van de soortgelijkheid van waren zijn de factoren bestaande in de aard, het gebruik of de bestemming, het concurrerend dan wel complementair karakter ervan, niet absoluut en zij sluiten het bestaan van andere factoren niet uit.

25 Gelet op de specifieke kenmerken van het onderhavige geval, en in het bijzonder het feit dat de betrokken waren de modesector betreffen, moet de soortgelijkheid van de waren worden beoordeeld uit het oogpunt van de relevante consumenten. Volgens deze consumenten zijn de betrokken waren nauw met elkaar verbonden door de gemeenschappelijke esthetische functie ervan. Dienaangaande is verzoekster van mening dat de kamer van beroep het belang van de esthetische eisen in de moderne samenleving niet op waarde heeft geschat. Dat deze waren vaak via dezelfde distributie- en verkoopkanalen worden afgezet en vaak uit hetzelfde materiaal van klasse 18, te weten leder, worden vervaardigd, draagt nog ertoe bij dat de consument de betrokken waren als soortgelijk opvat.

26 Bijgevolg zijn de betrokken waren voldoende met elkaar verbonden om soortgelijk te kunnen worden geacht. Verzoekster herinnert eraan dat het BHIM in een eerdere gerechtelijke procedure zelf de stelling heeft verdedigd dat de waren van klasse 25 complementair zijn aan de uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, van klasse 18 wegens de gemeenschappelijke esthetische dimensie ervan. Deze complementariteit strekt zich uit tot alle waren van klasse 18.

27 Verzoekster beklemtoont dat de conflicterende tekens ook overeenstemmen en leidt daaruit af dat artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet worden toegepast.

28 Het BHIM maakt bij de analyse, of de waren van klasse 25 soortgelijk zijn aan die van klasse 18, een onderscheid tussen twee groepen waren van klasse 18.

29 Wat in de eerste plaats de uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in

andere klassen, behorend tot klasse 18 betreft, zoals persoonlijke accessoires, is het BHIM van mening dat deze naast de basisfunctie ervan een belangrijke decoratieve, ornamentale en esthetische functie hebben, die bij de aankoop ervan een beslissende rol speelt. Bovendien worden deze waren vaak uit dezelfde grondstof vervaardigd en in dezelfde verkooppunten verkocht als de waren van klasse 25. Derhalve hebben de betrokken waren meer dan één punt gemeen zodat zij minstens in geringe mate soortgelijk zijn. De kamer van beroep heeft dus artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geschonden door te oordelen dat deze waren dermate van elkaar verschillen dat reeds op grond daarvan alleen elk verwarringsgevaar bij het relevante publiek uitgesloten is.

30 Verder verzoekt het BHIM het Gerecht, aan te geven of op basis van een abstract onderzoek van deze waren kan worden vastgesteld of er sprake is of kan zijn van een zekere soortgelijkheid doordat zij misschien complementair zijn, en in voorkomend geval te preciseren welke voorwaarden gelden met betrekking tot de andere factoren op basis waarvan het bestaan van verwarringsgevaar op de relevante grondgebieden kan worden vastgesteld.

31 Het BHIM bevestigt dat het in het kader van eerdere gerechtelijke procedures de stelling heeft verdedigd dat bepaalde waren van klasse 18, zoals tassen, portefeuilles, portemonnees en andere lederen of kunstlederen accessoires, die vallen onder de door het oudere merk aangeduide producten vervaardigd uit leder en kunstleder voor zover niet begrepen in andere klassen, in hoge mate complementair zijn aan kledingstukken, schoeisel en hoofddekseis, waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. De rechtspraak van het Gerecht staat niet in de weg aan deze stelling.

32 Wat in de tweede plaats de andere waren van klasse 18 (leder en kunstleder, bont, reiskoffers, koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren) betreft, is het BHIM van mening dat zij sterker afwijken van de waren van klasse 25 en dat bij deze waren de esthetische dimensie niet doorslaggevend is.

33 Ter terechtzitting heeft interveniënt aangevoerd dat de kamer van beroep de rechtspraak juist had beoordeeld door zich op het standpunt te stellen dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn. In wezen is hij van mening dat de betrokken waren doorgaans via onderscheiden distributiekkanalen worden afgezet. Verder is esthetische complementariteit een te vaag criterium om in aanmerking te kunnen worden genomen. Aangezien de betrokken tekens slechts in geringe mate overeenstemmen, kan er in elk geval geen verwarringsgevaar bij het relevante publiek bestaan.

Beoordeling door het Gerecht

34 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd „wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied

waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk". Voorts dient volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken te worden verstaan: de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.

35 Volgens vaste rechtspraak dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval [zie, met betrekking tot de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, 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, en met betrekking tot de uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punten 25 en 26].

36 Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon, punt 35 supra, punt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 35 supra, punt 19, en Fifties, punt 35 supra, punt 27).

37 Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren kenmerken, waaronder met name de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (arrest Canon, punt 35 supra, punt 23). Er kan ook rekening worden gehouden met andere factoren, zoals bijvoorbeeld de distributiekanaalen van de betrokken waren [arrest Gerecht van 21 april 2005, Ampafrance/BHIM – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Jurispr. blz. II-1401, punt 53].

38 Volgens regel 2, lid 4, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1), zoals gewijzigd, dient de uit de Overeenkomst van Nice voortvloeiende classificatie van waren en diensten uitsluitend voor administratieve doeleinden. Waren mogen derhalve niet verschillend worden geacht op de enkele grond dat zij in verschillende klassen zijn ingedeeld.

39 De rechtmatigheid van de bestreden beslissing moet tegen de achtergrond van deze overwegingen worden beoordeeld.

40 Er dient te worden beklemtoond dat de kamer van beroep louter op basis van een vergelijking van de betrokken waren van mening was dat er geen enkel verwarringsgevaar bij het relevante publiek bestond. Evenwel was de kamer van beroep zelfs bij een geringe soortgelijkheid van de betrokken waren verplicht om na te gaan of een eventuele hoge mate van overeenstemming van de tekens niet ertoe kon leiden dat bij de consument verwarring werd gecreëerd met betrekking tot de oorsprong van de waren.

41 Er dient dus te worden onderzocht of de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn.

42 In de eerste plaats worden de waren van klasse 25 en de waren van klasse 18 vaak uit dezelfde grondstof vervaardigd, te weten leder of kunstleder. Met deze omstandigheid kan rekening worden gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren. Gelet op de grote verscheidenheid van waren die uit leder of kunstleder kunnen worden gemaakt, vormt deze factor alleen evenwel geen voldoende bewijs dat de waren soortgelijk zijn [zie, in die zin, arrest Gerecht van 1 maart 2005, Sergio Rossi/BHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Jurispr. blz. II-685, punt 55].

43 In de tweede plaats blijkt evenwel dat de distributiekanaalen van bepaalde van de betrokken waren dezelfde zijn. Een onderscheid moet worden gemaakt naargelang de waren van klasse 25 worden vergeleken met de ene of de andere groep van de door het BHIM vastgestelde groepen waren van klasse 18.

44 Wat om te beginnen de tweede groep van waren van klasse 18 (leder en kunstleder, bont, reiskoffers, koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren) betreft, kon de kamer van beroep op goede gronden vaststellen dat deze waren via andere distributiekanaalen op de markt worden gebracht dan de waren van klasse 25. Dat deze twee categorieën van waren in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen of supermarkten, kunnen worden verkocht, is niet erg relevant, aangezien in deze verkooppunten zeer verscheidene waren te koop worden aangeboden, zonder dat de consumenten deze waren automatisch eenzelfde herkomst toekennen [zie, in die zin, arrest Gerecht van 13 december 2004, El Corte Inglés/BHIM – Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Jurispr. blz. II-4297, punt 43].

45 Wat vervolgens de eerste groep van waren van klasse 18 betreft, te weten de uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, zoals bijvoorbeeld handtassen, portemonnees of portefeuilles, dient erop te worden gewezen dat deze waren vaak in de handel worden gebracht met waren van klasse 25, waarbij de verkooppunten niet alleen grote handelszaken, maar ook meer gespecialiseerde winkels zijn. Dit is een factor waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van deze waren.

46 Het Gerecht heeft overigens bevestigd dat „damestassen” in geringe mate soortgelijk zijn aan „damesschoeisel” (arrest SISSI ROSSI, punt 42 supra, punt 68). Deze conclusie moet worden uitgebreid tot de verhouding tussen alle door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 25 en de door het oudere merk aangeduide producten vervaardigd uit leder en kunstleder voor zover niet begrepen in andere klassen, behorend tot klasse 18.

47 Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat de waren van klasse 25 in geringe mate soortgelijk zijn aan de eerste groep waren van klasse 18. Bijgevolg kon de kamer van beroep niet louter op basis van een vergelijking van de betrokken waren concluderen tot het ontbreken van verwarringsgevaar bij het relevante publiek.

48 Met betrekking tot de eventuele complementariteit van kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels van klasse 25 en „uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen” van klasse 18 zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak waren complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren in handen is van een en dezelfde onderneming (arrest SISSI ROSSI, punt 42 supra, punt 60).

49 Waren als schoeisel, kledingstukken, hoeden of handtassen kunnen naast hun hoofdfunctie een gemeenschappelijke esthetische functie vervullen door samen bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument.

50 Bij de beoordeling van de verbanden die tussen deze waren worden gezien, moet dus rekening worden gehouden met het feit dat misschien een coördinatie wordt nagestreefd bij de vorming van deze uitstraling, in die zin dat de verschillende bestanddelen ervan worden gecoördineerd bij de creatie of aankoop ervan. Er kan met name sprake zijn van een dergelijke coördinatie tussen kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels van klasse 25 en de verschillende aanvullende kledingaccessoires, zoals handtassen, van klasse 18. Deze eventuele coördinatie hangt af van de betrokken consument, het soort activiteit waarvoor deze uitstraling wordt gevormd (met name werk, sport of vrije tijd) of de marketinginspanningen van de marktdeelnemers in de sector. Dat deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten worden verkocht, draagt bovendien ertoe bij dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en versterkt de indruk dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming.

51 Hieruit volgt dat bepaalde consumenten een nauw verband zien tussen kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels van klasse 25 en kledingaccessoires zoals bepaalde „uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen” van klasse 18, en dat zij dus kunnen denken dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming. Derhalve zijn de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 25 en de kledingac-

cessoires die vallen onder „uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen” van klasse 18 soortgelijk in een mate die niet gering kan worden geacht.

52 De kamer van beroep heeft dus ten onrechte geoordeeld dat er in casu geen verwarringsgevaar bestond, zonder eerst te hebben onderzocht of de tekens overeenstemmen.

53 Gelet op een en ander dient het enige middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, te worden aanvaard, zodat de bestreden beslissing dient te worden vernietigd.

Kosten

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

55 Aangezien de beslissing van de kamer van beroep wordt vernietigd en het BHIM derhalve, niettegenstaande de strekking van zijn conclusies, moet worden geacht in het ongelijk te zijn gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster te worden verwezen in de kosten van deze laatste. Aangezien interveniënt in het ongelijk is gesteld, zal hij zijn eigen kosten dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer – uitgebreid),

rechtdoende, verklaart:

- 1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 21 september 2005 (zaak R 1191/2004-1) wordt vernietigd.
- 2) Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van El Corte Inglés, S.A.
- 3) Juan Bolaños Sabri zal zijn eigen kosten dragen.