

Gerecht van Eerste Aanleg, 11 juli 2007, Tosca Blu

**TOSCA
BLU**

MERKENRECHT**Soortgelijkheid**

- Esthetische complementariteit kan leiden tot soortgelijkheid wanneer er sprake is van een echte esthetische noodzaak, in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om deze waren samen te gebruiken

Verzoekster stelt echter dat de door de conflicterende merken aangeduide waren in zekere mate soortgelijk zijn aangezien het publiek ermee vertrouwd is dat modeartikelen onder een parfummerk worden verkocht doordat ondernemingen uit de modesector op hun merken licenties verlenen voor de verkoop van parfumerieartikelen, en deze waren associeert met dezelfde onderneming. Dienaangaande dient te worden benadrukt dat uit artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 volgt dat er slechts sprake kan zijn van verwarringsgevaar van twee gelijke of overeenstemmende merken binnen de perken van het specialiteitsbeginsel, dat wil zeggen wanneer de betrokken waren of diensten door het relevante publiek worden waargenomen als zijnde dezelfde of soortgelijke waren of diensten, ongeacht de mate waarin het oudere merk door zijn eventuele bekendheid bij het relevante publiek onderscheidend vermogen bezit, zoals in punt 27 supra is opgemerkt. Bijgevolg valt niet uit te sluiten dat met name in de modesector en in de sector van de producten voor de verzorging van het uiterlijk, in de perceptie van het relevante publiek naast een functionele complementariteit een esthetische complementariteit tussen naar aard, bestemming en gebruik verschillende waren ontstaat. Een dergelijke esthetische complementariteit kan slechts leiden tot een zekere mate van soortgelijkheid in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wanneer er sprake is van een echte esthetische noodzaak, in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om deze waren samen te gebruiken [zie in die zin arrest Gerecht van 1 maart 2005, Sergio Rossi/BHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Jurispr. blz. II-685, punten 60 en 62]. Toch volstaat het niet dat de betrokken waren esthetisch complementair in de zin van het vorige punt zijn, opdat kan worden geconcludeerd dat ze soortgelijk zijn.

- Daartoe is ook vereist dat de consumenten het normaal vinden dat deze waren onder hetzelfde

merk op de markt worden gebracht, hetgeen normaaliter veronderstelt dat in veel gevallen deze waren dezelfde fabrikant respectievelijk dezelfde distributeur hebben.

In casu stelt verzoekster alleen dat het publiek vanwege de praktijk om licenties te verlenen ermee vertrouwd is dat artikelen uit de modesector onder een parfummerk worden verkocht. Ook al is dat gegeven aangetoond, het kan op zich het feit dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn, niet wegnemen. Op basis van dat gegeven kan met name niet worden vastgesteld dat er een esthetische complementariteit bestaat tussen parfumerieartikelen enerzijds en lederwaren en kleding zoals bedoeld in punt 3 supra, anderzijds in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gewoon en normaal vinden dat deze waren samen worden gebruikt. (...). Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep terecht heeft geconcludeerd dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn. Het onderhavige middel moet dus worden afgewezen.

Algemeen bekende merken

Algemeen bekend merk alleen beschermd ter zake van niet-soortgelijke waren indien het is ingeschreven

Anders dan artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk met betrekking tot dezelfde of soortgelijke waren of diensten een oppositie op grond van een merk waarvoor geen inschrijvingsbewijs is overgelegd doch dat algemeen bekend is in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs ontvankelijk is, beschermt artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, met betrekking tot niet-soortgelijke waren, bijgevolg uitsluitend algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs waarvoor een inschrijvingsbewijs is overgelegd. Dat algemeen bekende merken waarvoor geen inschrijvingsbewijs is overgelegd, buiten de werkingssfeer van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 vallen, is in overeenstemming met artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs, dat binnen de perken van het specialiteitsbeginsel geen bescherming biedt in geval van niet-soortgelijke waren.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Zie ook: [Tosca II](#) en [Tosca III](#)

Gerecht van Eerste Aanleg, 11 juli 2007

(J. Pirrung, A. W. H. Meij en I. Pelikánová)

(...).

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

11 juli 2007 (*)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeldmerk TOSCA BLU – Ouder nationaal woordmerk TOSCA – Relatieve weigeringsgronden – Algemeen bekend merk in zin van artikel 6 bis van Verdrag van Parijs – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94”

In zaak T-150/04,

Mülhens GmbH & Co. KG, gevestigd te Keulen (Duitsland), vertegenwoordigd door T. Schulte-Beckhausen, advocaat, verzoekster, tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), aanvankelijk vertegenwoordigd door M. Capostagno, vervolgens door O. Montalto, als gemachtigden, verweerder, andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), interveniënte voor het Gerecht:

Minoronzoni Srl, gevestigd te Ponte San Pietro (Italië), vertegenwoordigd door G. Florida, F. Poletti en R. Florida, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 18 februari 2004 (zaak R 949/2001-1) inzake een oppositieprocedure tussen Mülhens GmbH & Co. KG en Minoronzoni Srl, wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij en I. Pelikánová, rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur, gezien het op 23 april 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 29 oktober 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen),

gezien de op 19 oktober 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de maatregelen tot organisatie van de procesgang van 14 december 2005,

na de terechtzitting op 6 september 2006,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 2 december 1998 heeft interveniënte bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”) 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 betrof het hierna afgebeelde beeldmerk:



3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de

internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

– klasse 18: „Tassen; handtassen; koffers; rugzakken; portefeuilles; portemonnees; schooltassen; aktetassen van leder en kunstleder; tassen voor heren; reiskoffers; dierenhuiden; producten van dierenhuiden; leder en artikelen van leder; imitatiehuiden en kunstleder en hieruit vervaardigde producten; parasols; paraplu's; wandelstokken; tuigen en andere zadelmakerswaren”;

– klasse 25: „Heren-, dames- en kinderkleding in het algemeen, waaronder: kleding van dierenhuiden; overhemden; bloezen; rokken; tailleurs; jasjes; pantalons; korte broeken; truien; T-shirts; pyjama's; kousen; onderhemden; onderlijfjes; sokhouders; onderbroeken; bh's; onderkleding; hoeden; foulards; dassen; regenjassen of -mantels; overjassen; mantels; badkleding; trainingspakken; windjasjes; skibroeken; ceintuurs; pelsjassen; sjerpen; handschoenen; kamerjassen; schoeisel in het algemeen, waaronder: pantoffels, schoenen, sportschoenen, laarzen en sandalen”.

4 Op 22 juli 1999 werd de merkaanvraag gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 59/99.

5 Op 14 oktober 1999 heeft verzoekster tegen de gemeenschapsmerkaanvraag oppositie ingesteld op grond van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94.

6 Verzoekster heeft haar oppositie gebaseerd op het bestaan van het niet als merk ingeschreven woordteken TOSCA, dat in Duitsland algemeen bekend zou zijn voor de volgende waren: „parfum, eau de toilette, eau de cologne, lotions voor het lichaam, toiletzeep, douchegeel, enz.”.

7 De oppositie werd ingesteld voor alle waren waarop het oudere merk betrekking heeft, en was gericht tegen alle in de merkaanvraag aangeduide waren.

8 Bij beslissing van 17 september 2001 heeft de oppositieafdeling geoordeeld dat verzoekster had aangetoond dat het oudere merk in Duitsland algemeen bekend was voor de volgende waren: „parfumerieartikelen: eau de cologne, parfum”. De oppositieafdeling heeft de oppositie evenwel afgewezen op grond dat niet was voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 daar de betrokken waren niet soortgelijk zijn, en op grond dat de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 geboden bescherming niet van toepassing is aangezien de oppositie was ingesteld op basis van een niet-ingeschreven merk.

9 Op 6 november 2001 heeft verzoekster tegen de beslissing van de oppositieafdeling beroep ingesteld.

10 Bij beslissing van 18 februari 2004 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de kamer van beroep het beroep verworpen en verzoekster verwezen in de kosten van de procedure.

11 De kamer van beroep heeft geoordeeld dat artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 eist dat is bevestigd dat de tekens gelijk zijn of overeenstemmen en dat de erdoor aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn. Hoewel is geoordeeld dat de betrokken tekens ontegenzeggelijk overeenstemmen, werd aange-

nomen dat er grote verschillen tussen de betrokken waren bestaan. De kamer van beroep heeft bovendien geoordeeld dat niet op basis van de bekendheid van een merk kan worden verondersteld dat er verwarringsgevaar bestaat alleen omdat er gevaar van associatie sensu stricto bestaat. Aangaande artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de oppositie niet kon worden toegewezen op grond van deze bepaling, aangezien daarin wordt geëist dat het oudere merk is ingeschreven.

Conclusies van de partijen

12 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

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

13 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

14 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

15 Verzoekster voert twee middelen aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

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

Argumenten van de partijen

16 Verzoekster stelt dat er gevaar van verwarring van de conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat. Zij stemmen zowel visueel als fonetisch in hoge mate overeen. Deze overeenstemming ontstaat door het opvallende element „tosca”, dat sterk in het oog springt, waarbij het aanvullende element „blu” de aandacht van de consument niet kan trekken doordat het beschrijvend is. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het oudere merk TOSCA groot doordat het een algemeen bekend merk is, hetgeen vereist dat de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren duidelijk verschillen van de waren waarvoor het algemeen bekende merk beschermd is.

17 Volgens verzoekster moeten waren als soortgelijk worden beschouwd wanneer het publiek aanneemt dat zij van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Op basis van de criteria die zijn uiteengezet in het arrest van het Hof van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507), dient volgens haar te worden aangenomen dat de betrokken waren complementair en op zijn minst middelmatig soortgelijk zijn. In geen geval kunnen zij worden beschouwd als totaal verschillend.

18 Verzoekster voert aan dat veel ondernemingen uit de modesector of de sector van de accessoires een licentie op hun merk verlenen voor de productie en de verkoop van parfumerieartikelen. Een aantal van deze ondernemingen, die oorspronkelijk in de modesector actief waren zoals Gucci, Chanel of Rochas, is trou-

wens alleen nog als producent van parfum bekend. Het publiek is er dus mee vertrouwd dat modeartikelen en lederwaren op de markt worden gebracht en aangeboden onder een parfummerk. Bovendien oefenen talrijke stylisten hun beroep zowel in de parfumsector als in de modesector uit en verbinden zij hun naam aan beide soorten van waren. Het betrokken publiek, dat doorgaans niet weet welke licenties zijn verleend, neemt aan dat de waren met hetzelfde merk van dezelfde onderneming afkomstig zijn.

19 Verzoekster heeft in haar opmerkingen op de vragen van het Gerecht geantwoord dat talrijke merken voor verschillende luxeartikelen worden gebruikt, zoals lederen tassen, schoenen, kledingstukken en parfum. In dit verband verwijst zij naar de merken Yves Saint Laurent, Bulgari, Prada, Gucci, Lacoste, Cacharel, Chanel, Dior, Kenzo, Joop!, Davidoff, Armani, Hugo Boss, Bogner, Adidas.

20 Ter aanvulling verwijst verzoekster naar het arrest van het Oberlandesgericht Köln van 28 maart 2003 (zaak 6 U 113/02). In haar opmerkingen in antwoord op de vragen van het Gerecht vermeldt zij ook andere beslissingen van nationale rechters die aanvaarden dat fysiek en functioneel verschillende waren, zoals parfum en kleding, niettemin in zekere mate soortgelijk zijn doordat ze als gevolg van een licentieverlening onder hetzelfde merk worden gedistribueerd.

21 Verzoekster voegt daaraan toe dat de betrokken waren als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij belangrijk zijn voor het imago van een persoon, hetgeen te merken is aan het feit dat in de reclame in modebladen zoals Vogue nagenoeg uitsluitend mode, modeaccessoires en parfumerieartikelen worden afgebeeld. Deze waren zijn aldus complementair en vertonen een onderling verband, zodat bij de consument de idee ontstaat dat deze waren onder de verantwoordelijkheid van een en dezelfde producent vallen.

22 Ten slotte heeft verzoekster op de vragen van het Gerecht geantwoord dat bij de beoordeling of er gevaar van verwarring van een ouder merk met een recenter merk bestaat, geen rekening mag worden gehouden met de wijze waarop de producenten hun assortiment achtereenvolgens uitbreiden. Artikel 8 noch de overige bepalingen van verordening nr. 40/94 verantwoorden dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening wordt gehouden met de volgorde waarin de merkhouders zijn eigen assortiment creëren.

23 Het Bureau en interveniente betwisten de grondigheid van het onderhavige middel.

Beoordeling door het Gerecht

24 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat, na oppositie door de houder van een ouder merk, inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Overeenkomstig artikel 8, lid 2, sub c, worden onder oudere merken verstaan merken die op de datum van indiening

van de gemeenschapsmerkaanvraag in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations unies, deel 828, nr. 11847, blz. 108; hierna: „Verdrag van Parijs”).

25 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

26 Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de perceptie van het relevante publiek van de betrokken tekens en van de betrokken waren of diensten, en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten die zij aanduiden [zie arresten Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 31-33 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 22 juni 2004, Ruiz-Picasso e.a./BHIM – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Jurispr. blz. II-1739, punten 49 en 50].

27 Uit artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 volgt dat verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling veronderstelt dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn. Ook wanneer het aangevraagde teken gelijk is aan een merk met een bijzonder groot onderscheidend vermogen, moet bijgevolg nog altijd het bewijs worden geleverd dat de waren of diensten waarop de conflicterende merken betrekking hebben, soortgelijk zijn [arrest Gerecht van 15 februari 2005, Lidl Stiftung/BHIM – REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, Jurispr. blz. II-563, punt 48; zie eveneens, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald, punt 22].

28 Aangezien in de bestreden beslissing is geoordeeld dat er geen sprake was van verwarringsgevaar omdat niet was bewezen dat de door de conflicterende merken aangeduide waren soortgelijk zijn, behoeft voor het onderzoek of het eerste middel gegrond is, alleen te worden nagegaan of de betrokken waren soortgelijk zijn.

29 Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (arrest LINDENHOF, reeds aangehaald, punt 49; zie eveneens, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald, punt 23).

30 In casu blijkt uit de bestreden beslissing, die op dit punt niet wordt betwist, dat de door het oudere merk aangeduide waren als volgt zijn omschreven: „parfumerieartikelen: eau de cologne, parfum”. De door het

aangevraagde merk aangeduide waren, die in punt 3 supra zijn opgesomd, behoren tot de klassen 18 en 25.

31 Vaststaat dat parfumerieartikelen en lederwaren van klasse 18 in se niet als soortgelijke waren kunnen worden beschouwd. Parfumerieartikelen en lederwaren verschillen immers duidelijk zowel naar aard als naar bestemming en gebruik. Bovendien kan op geen enkele basis worden aangenomen dat zij concurrerend dan wel functioneel complementair zijn.

32 Diezelfde conclusie geldt wanneer parfumerieartikelen worden vergeleken met kledingsstukken van klasse 25. Ook zij verschillen in se zowel naar aard als naar bestemming of gebruik. Ook hier kan op geen enkele basis worden aangenomen dat zij concurrerend dan wel complementair zijn.

33 Verzoekster stelt echter dat de door de conflicterende merken aangeduide waren in zekere mate soortgelijk zijn aangezien het publiek ermee vertrouwd is dat modeartikelen onder een parfummerk worden verkocht doordat ondernemingen uit de modesector op hun merken licenties verlenen voor de verkoop van parfumerieartikelen, en deze waren associeert met dezelfde onderneming.

34 Dienaangaande dient te worden benadrukt dat uit artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 volgt dat er slechts sprake kan zijn van verwarringsgevaar van twee gelijke of overeenstemmende merken binnen de perken van het specialiteitsbeginsel, dat wil zeggen wanneer de betrokken waren of diensten door het relevante publiek worden waargenomen als zijnde dezelfde of soortgelijke waren of diensten, ongeacht de mate waarin het oudere merk door zijn eventuele bekendheid bij het relevante publiek onderscheidend vermogen bezit, zoals in punt 27 supra is opgemerkt.

35 Bijgevolg valt niet uit te sluiten dat met name in de modesector en in de sector van de producten voor de verzorging van het uiterlijk, in de perceptie van het relevante publiek naast een functionele complementariteit een esthetische complementariteit tussen naar aard, bestemming en gebruik verschillende waren ontstaat.

36 Een dergelijke esthetische complementariteit kan slechts leiden tot een zekere mate van soortgelijkheid in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wanneer er sprake is van een echte esthetische noodzaak, in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om deze waren samen te gebruiken [zie in die zin arrest Gerecht van 1 maart 2005, Sergio Rossi/BHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Jurispr. blz. II-685, punten 60 en 62].

37 Toch volstaat het niet dat de betrokken waren esthetisch complementair in de zin van het vorige punt zijn, opdat kan worden geconcludeerd dat ze soortgelijk zijn. Daartoe is ook vereist dat de consumenten het normaal vinden dat deze waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebracht, hetgeen normaliter veronderstelt dat in veel gevallen deze waren dezelfde fabrikant respectievelijk dezelfde distributeur hebben (arrest SISSI ROSSI, reeds aangehaald, punt 63).

38 In casu stelt verzoekster alleen dat het publiek vanwege de praktijk om licenties te verlenen ermee vertrouwd is dat artikelen uit de modesector onder een parfummerk worden verkocht. Ook al is dat gegeven aangetoond, het kan op zich het feit dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn, niet wegnemen. Op basis van dat gegeven kan met name niet worden vastgesteld dat er een esthetische complementariteit bestaat tussen parfumerieartikelen enerzijds en lederwaren en kleding zoals bedoeld in punt 3 supra, anderzijds in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gewoon en normaal vinden dat deze waren samen worden gebruikt.

39 Verzoekster voert niettemin aan dat de betrokken waren als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij voor het imago van een persoon belangrijk zijn en dat zij in modebladen samen worden afgebeeld. Afgezien van het feit dat dit argument tardief is, daar het niet werd aangevoerd in het kader van de procedures voor de instanties van het Bureau, kan in geen geval op basis van dat gegeven een esthetische complementariteit zoals in punt 36 supra beschreven, worden vastgesteld.

40 Aangaande verzoeksters verwijzing naar de beslissing van het Oberlandesgericht te Keulen van 28 maart 2003 (zie punt 20 supra), zij opgemerkt dat deze beslissing is vernietigd bij arrest van het Bundesgerichtshof van 30 maart 2006 (zaak I ZR 96/03) en dat een beslissing van een nationale instantie in geen geval de instanties van het Bureau of de gemeenschapsrechter kan binden. Het communautaire merkensysteem is immers een autonoom systeem, waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arrest Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47].

41 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep terecht heeft geconcludeerd dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn. Het onderhavige middel moet dus worden afgewezen.

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

Argumenten van de partijen

42 Verzoekster stelt dat de oppositie ook op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 moet worden toegewezen. Volgens haar heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat alleen voor ingeschreven merken een beroep op artikel 8, lid 5, van deze verordening kan worden gedaan.

43 De door de kamer van beroep gevolgde stelling is volgens verzoekster in strijd met de bewoordingen en het doel van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 aangezien deze bepaling verwijst naar de oudere merken in de zin van lid 2 van dat artikel en dus inzonderheid naar de in artikel 8, lid 2, sub c, van deze verordening bedoelde algemeen bekende merken. Indien artikel 8, lid 5, uitsluitend naar ingeschreven merken verwees, zou in dat lid 5 volgens verzoekster evenwel alleen lid 2, sub a en b, worden aangehaald.

44 Verzoekster stelt bovendien dat de zinsnede „waarvoor het oudere merk ingeschreven is” in artikel

8, lid 5, van verordening nr. 40/94 het gevolg is van een redactionele fout. In deze bepaling had „waarvoor het oudere merk beschermd is” moeten staan, zodat ook de algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs daaronder vielen.

45 Ter ondersteuning van haar argument dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 extensief en a contrario kan worden uitgelegd, verwijst verzoekster naar het arrest van het Hof van 9 januari 2003, Davidoff (C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 24), waarin het Hof 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) niet uitsluitend aan de hand van de bewoordingen ervan heeft uitgelegd, maar daarbij ook de algemene systematiek en de doelstellingen van de regeling waarvan deze bepaling deel uitmaakt, in beschouwing heeft genomen. Zo de doelstelling van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, net zoals van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, erin bestaat de bescherming uit te breiden tot de bekende merken, dan volgt daaruit dat niet alleen ingeschreven merken maar ook oudere merken die op grond van hun algemene bekendheid worden beschermd, onder deze verruimde bescherming moeten kunnen vallen.

46 In antwoord op de vragen van het Gerecht heeft verzoekster ook opgemerkt dat de bescherming onder de Duitse wettelijke regeling wordt uitgebreid tot de algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.

47 In casu is verzoekster van mening dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Allereerst is het merk TOSCA een bekend merk in de zin van deze bepaling. Vervolgens stemt het aangevraagde merk sterk overeen met het oudere merk. Bovendien wordt door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het algemeen bekende merk TOSCA. De reputatie van het oudere merk voor parfumerieartikelen kan immers overgaan op de waren waarvoor het aangevraagde merk bescherming eist. Ten slotte kan volgens verzoekster geen enkele rechtvaardigingsgrond in het voordeel van de merkaanvrager worden aangevoerd.

48 Het Bureau en interveniënte betwisten de grondigheid van het tweede middel.

Beoordeling door het Gerecht

49 Overeenkomstig artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 vallen algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs onder het begrip ouder merk.

50 Artikel 6 bis, lid 1, van het Verdrag van Parijs bepaalt:

„De landen der Unie [tot bescherming van de industriële eigendom] verbinden zich om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, hetzij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke ver-

warring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. [...]"

51 Uit deze bepaling volgt dat algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs merken zijn die worden beschermd tegen verwarringsgevaar op grond van de algemene bekendheid ervan op het betrokken grondgebied en ongeacht of een bewijs van inschrijving is overgelegd.

52 Aangezien artikel 8, leden 1 en 5, van verordening nr. 40/94 van toepassing is op oudere merken zoals omschreven in artikel 8, lid 2, vallen algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs onder de bij deze bepalingen ingevoerde beschermingsregelingen. Toch is een oppositie op grond van artikel 8, lid 1 of 5, van verordening nr. 40/94 slechts ontvankelijk indien is voldaan aan de in deze respectieve bepalingen gestelde voorwaarden.

53 Lid 1 en lid 5 van artikel 8 van verordening nr. 40/94 bevatten een verschillende relatieve weigeringsgrond. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 beschermt het oudere merk tegen verwarringsgevaar. Deze bescherming geldt slechts binnen de perken van het specialiteitsbeginsel, namelijk wanneer de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn. Bovendien wordt in artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 niet gepreciseerd of het oudere merk moet zijn ingeschreven.

54 Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 beschermt het bekende oudere merk tegen merken waarmee ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan de bekendheid of het onderscheidend vermogen ervan. Hoewel deze bescherming kan gelden wanneer de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn, is het de bedoeling dat in eerste instantie niet-soortgelijke waren of diensten worden beschermd (zie in die zin en, mutatis mutandis, arrest Hof van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punt 22).

55 Uit de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, met daarin de zinsnede „waarvoor het oudere merk ingeschreven is”, vloeit voort dat deze bepaling slechts geldt voor oudere merken in de zin van artikel 8, lid 2, van deze verordening voor zover zij zijn ingeschreven (zie in die zin en, mutatis mutandis, arrest Hof van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 23; arrest Davidoff, reeds aangehaald, punt 20, en arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, reeds aangehaald, punt 22).

56 Anders dan artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk met betrekking tot dezelfde of soortgelijke waren of diensten een oppositie op grond van een merk waarvoor geen inschrijvingsbewijs is overgelegd doch dat algemeen bekend is in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs ontvan-

kelijk is, beschermt artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, met betrekking tot niet-soortgelijke waren, bijgevolg uitsluitend algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs waarvoor een inschrijvingsbewijs is overgelegd.

57 Dat algemeen bekende merken waarvoor geen inschrijvingsbewijs is overgelegd, buiten de werkingssfeer van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 vallen, is in overeenstemming met artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs, dat binnen de perken van het specialiteitsbeginsel geen bescherming biedt in geval van niet-soortgelijke waren.

58 Gelet op het voorgaande dient verzoeksters argument dat de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 het gevolg van een redactionele fout zijn, te worden afgewezen.

59 Verzoekster kan evenmin stellen dat een systematische uitlegging van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 ertoe moet leiden dat deze bepaling ook geldt voor niet-ingeschreven bekende merken. Juist uit de algemene systematiek van artikel 8 van verordening nr. 40/94 volgt immers dat een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs waarvoor geen inschrijvingsbewijs is overgelegd, alleen tegen verwarringsgevaar met betrekking tot dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt beschermd, zoals ook is bepaald in artikel 6 bis van het Verdrag van de Parijs betreffende de waren.

60 Het Gerecht merkt voor het overige op dat verordening nr. 40/94 op dit punt overeenstemt met artikel 16, lid 3, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994 (bijlage 1 C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie) (PB L 336, blz. 214), dat de toepassings sfeer van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs uitbreidt tot gevallen waarin de betrokken waren of diensten niet soortgelijk zijn, op voorwaarde evenwel dat het oudere merk ingeschreven is.

61 De door verzoekster aangevoerde omstandigheid dat onder de Duitse wettelijke regeling de verruimde bescherming geldt voor niet-ingeschreven merken die algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs, kan niet afdoen aan de vaststelling dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet geldt voor algemeen bekende merken die niet zijn ingeschreven. Zoals hierboven in punt 40 is uiteengezet, is het communautaire merkensysteem een autonoom systeem, waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook (arrest electronica, reeds aangehaald, punt 47).

62 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep de door verzoekster op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 ingestelde oppositie terecht heeft afgewezen.

63 Bijgevolg dient het tweede middel ongegrond te worden verklaard.

64 Aangezien geen enkel middel kan worden aanvaard, dient het onderhavige beroep te worden verworpen.

Kosten

65 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.
 - 2) Mühlens GmbH & Co. KG wordt verwezen in de kosten.
-