

Hof van Justitie EG, 13 september 2007, Bainbridge

CTM 000940007



v



MERKENRECHT

Totaalindruk overeenstemming

- [wanneer louter fonetische overeenstemming tussen twee tekens bestaat, is niet noodzakelijkerwijs sprake van verwarringsgevaar](#)

In casu heeft het Gerecht in de punten 116 en 117 van het bestreden arrest geoordeeld dat niet tot het bestaan van verwarringsgevaar kon worden geconcludeerd op de uitsluitende grond dat de tekens fonetisch overeenstemmen, aangezien de mate van fonetische overeenstemming van ondergeschikt belang was doordat de betrokken waren gewoonlijk aldus in de handel werden gebracht dat het relevante publiek bij de aankoop het merk ervan visueel waarneemt. Aldus heeft het Gerecht in het kader van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar de door de betrokken tekens opgeroepen totaalindruk onderzocht wat de eventuele begripsmatige, visuele en fonetische overeenstemmingen ervan betreft. In dit kader kon het Gerecht, zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting, concluderen dat een dergelijk gevaar niet bestaat bij gebreke van begripsmatige en visuele overeenstemming.

- [Gerecht heeft beginsel van onderlinge samenhang onderscheidend vermogen en soortgelijkheid toegepast](#)

In het kader van zijn beoordeling van het verwarringsgevaar kon het Gerecht dus, zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting, concluderen dat de con-

flicterende merken afzonderlijk niet de minimale mate van overeenstemming vertonen die is vereist om verwarringsgevaar te kunnen vaststellen op de enkele grond dat de oudere merken een groot onderscheidend vermogen bezitten of dat de door deze laatste merken aangeduide waren dezelfde zijn als die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. Bij gebreke van deze minimale mate van overeenstemming kan het Gerecht dus niet worden verweten dat het het beginsel van onderlinge samenhang niet heeft toegepast in het kader van zijn globale beoordeling van het verwarringsgevaar

Gebruik serie-merken

[Bewijs van bestaan serie vereist c.q. bewijs van gebruik van een voldoende aantal merken](#)

Het is juist dat wanneer oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag wordt ingesteld op basis van één enkel ouder merk dat nog niet is onderworpen aan de verplichting tot gebruik, de beoordeling van het verwarringsgevaar gebeurt aan de hand van een vergelijking van de twee merken zoals zij werden ingeschreven. Dit is evenwel niet het geval wanneer de oppositie is gebaseerd op het bestaan van verschillende merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „familie” of „serie” van merken. (...). (...) kan bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een familie of serie kunnen vormen, geen enkele consument worden geacht een gemeenschappelijk element in die familie of serie van merken waar te nemen en/of met die familie of serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde gemeenschappelijke element bevat. Voor het bestaan van het gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een „familie” of „serie”, is dus vereist dat de oudere merken die deel uitmaken van die „familie” of „serie”, op de markt aanwezig zijn. Anders dan rekwirante aanvoert, heeft het Gerecht niet het bewijs van het gebruik als zodanig van de oudere merken geëist, maar louter het gebruik van een voldoende aantal dat een serie van merken kan vormen, en dus het bewijs van het bestaan van die serie met het oog op de beoordeling van het verwarringsgevaar.

Bewijs gebruik merk

[Bewijs van gebruik van een ingeschreven merk door gebruik lichte variant daarvan kan niet worden uitgebreid tot ander ingeschreven merk](#)

Hoe dan ook, weliswaar kan op grond van de in de punten 81 en 82 van het onderhavige arrest vermelde bepalingen worden aangenomen dat een ingeschreven merk is gebruikt wanneer het bewijs wordt geleverd van gebruik ervan in een vorm die lichtjes afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven, maar is het niet mogelijk om op grond van deze bepalingen door het bewijs van gebruik van een ingeschreven merk de aan dit merk toekomstige bescherming uit te breiden tot een ander ingeschreven merk, waarvoor het bewijs van gebruik niet werd geleverd, op grond dat dit laatste merk slechts een lichte variant van het eerste merk is.

Bepaling van nationaal recht geen geldige reden voor niet-gebruik**Omstandigheid dat defensief merk naar nationaal recht niet gebruiksplichtig is, is geen geldige reden voor niet gebruik van dat merk, zoals vereist door artikel 43(2) en(3) GMeV**

het Gerecht heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 46 van het bestreden arrest te stellen dat de houder van een nationale inschrijving die oppositie instelt tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, zich niet aan de krachtens artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 op hem rustende bewijslast kan onttrekken met een beroep op een nationale bepaling, op grond waarvan tekens als merk kunnen worden ingeschreven die niet bestemd zijn om in het economisch verkeer te worden gebruikt gelet op het feit dat zij alleen worden ingeschreven ter defensie van een ander teken dat wel in het economisch verkeer wordt gebruikt. Het begrip „geldige reden” in dit artikel verwijst immers in wezen naar omstandigheden die zich buiten de wil van de merkhouder voordoen en die een belemmering vormen voor het gebruik van het merk, en niet naar nationale wetgeving die in een uitzondering voorziet op de regel van vervallenverklaring van het merk wegens het niet gebruiken ervan gedurende vijf jaar, zelfs al is het de wil van de merkhouder om het merk niet te gebruiken. De stelling dat de houder van een nationale inschrijving die oppositie instelt tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, beroep kan doen op een ouder merk waarvan het bewijs van gebruik niet is geleverd op grond dat dit merk krachtens nationale wetgeving een „defensief merk” vormt, is dus niet verenigbaar met artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94.

PROCESRECHT**Niet-ontvankelijk****Argument gebaseerd op recente peiling beoogt feitelijk oordeel Gerecht op losse schroeven te zetten**

Meteen al moet het argument niet-ontvankelijk worden verklaard waarmee rekwirante onder verwijzing naar een recente peiling in werkelijkheid beoogt de louter feitelijke beoordelingen die het Gerecht in de punten 107 tot en met 114 van het bestreden arrest heeft verricht met betrekking tot de begripsmatige overeenstemming van de conflicterend tekens, op losse schroeven te zetten.

Vindplaatsen: curia.europa.eu; IER 2007, nr. 98, p. 372

Hof van Justitie EG, 13 september 2007

(K. Lenaerts (rapporteur), E. Juhász, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis en J. Malenovský)

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer)

13 september 2007 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Inschrijving van merk BAINBRIDGE – Oppositie door houder van oudere nationale merken die bestanddeel „Bridg

emeen hebben – Afwijzing van oppositie – Merkenfamilie – Bewijs van gebruik – Begrip „defensieve merken”

In zaak C-234/06 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 23 mei 2006,

Il Ponte Finanziaria SpA, gevestigd te Scandicci (Italië), vertegenwoordigd door P. L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina en M. Boletto, avvocati, rekwirante,

andere partijen in de procedure:

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

verweerder in eerste aanleg,

F.M.G. Textiles Srl, voorheen Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, gevestigd te Numana (Italië), vertegenwoordigd door D. Marchi, avvocato,

interveniënte in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: K. Lenaerts (rapporteur), kamerpresident, E. Juhász, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis en J. Malenovský, rechters,

advocaat-generaal: E. Sharpston,

griffier: R. Grass,

gezien de stukken,

gehoord de **conclusie van de advocaat-generaal** ter terechtzitting van 29 maart 2007,

het navolgende

Arrest

1 Il Ponte Finanziaria SpA (hierna: „rekwirante”) vordert vernietiging van het **arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 23 februari 2006**, Il Ponte Finanziaria/BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Jurispr. blz. II-445; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroep strekkende tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 17 maart 2003 inzake een oppositieprocedure tussen rekwirante en Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (hierna: „litigieuze beslissing”).

Het rechtskader

2 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van een 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”. Volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van dezelfde verordening dient onder meer 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.

3 Artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Europese Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, vatbaar is voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken. Volgens artikel 15, lid 2, sub a, wordt het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd, als gebruik in de zin van lid 1 beschouwd.

4 Artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 betreft oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag en bepaalt dat de houder van een ouder gemeenschapsmerk op straffe van afwijzing van zijn oppositie het bewijs moet leveren dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waarop de oppositie is gebaseerd, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar was ingeschreven. Volgens artikel 43, lid 3, is lid 2 ook van toepassing op oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk wordt beschermd.

Voorgeschiedenis van het geding

5 Op 24 september 1998 heeft Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, thans F.M.G. Textiles Srl (hierna: „interveniënte”), het BHIM verzocht om inschrijving van het beeldmerk BAINBRIDGE als gemeenschapsmerk (aanvraagnr. 940007). De waren waarvoor deze aanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 18 met als opschrift „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren”, en tot klasse 25 met als opschrift „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels” 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.

6 Op 7 september 1999 heeft rekwirante oppositie ingesteld tegen deze inschrijving op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Deze oppositie was gebaseerd op elf oudere merken die in Italië waren ingeschreven voor klasse 18 en/of klasse 25 en die het woordbestanddeel „bridge” gemeen hebben. Het betreft de beeldtekens „Bridge” (nr. 370836), „Bridge” (nr. 704338), „Old Bridge” (nr. 606709), „The Bridge Basket” (nr. 593651); het woordteken „THE BRIDGE” (nr. 642952); de driedimensionale tekens „The Bridge” (nr. 704372) en „The Bridge” (nr. 633349); het woord-

teken „FOOTBRIDGE” (nr. 710102); het beeldteken „The Bridge Wayfarer” (nr. 721569), en ten slotte de woordtekens „OVER THE BRIDGE” (nr. 630763) en „THE BRIDGE” (nr. 642953).

7 Bij beslissing van 15 november 2001 heeft de oppositieafdeling van het BHIM deze oppositie afgewezen op grond dat, ondanks de onderlinge samenhang tussen de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, elk verwarringsgevaar in de zin van verordening nr. 40/94 redelijkerwijs kon worden uitgesloten gelet op de fonetische en visuele verschillen tussen de betrokken merken. Rekwirante heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld.

8 Met de litigieuze beslissing heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM dit beroep verworpen. Zij heeft om te beginnen vijf van de elf inschrijvingen van oudere merken (nrs. 370836, 704338, 606709, 593651 en 642952) uit haar beoordeling geweerd op grond dat het bewijs van gebruik van de desbetreffende merken niet was geleverd. Met betrekking tot de zes andere oudere merken (nrs. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 en 642953) heeft zij geweigerd om deze als „seriemerken” aan te merken wegens het ontbreken van bewijzen van het gebruik van een voldoende aantal van deze merken. Zij heeft vervolgens geconcludeerd dat er geen gevaar voor verwarring van deze zes merken met het aangevraagde gemeenschapsmerk in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond, gelet op het ontbreken van de minimale mate van overeenstemming van de conflicterende merken die is vereist voor toepassing van het beginsel van de onderlinge samenhang, volgens hetwelk een geringe mate van overeenstemming van de merken kan worden gecompenseerd door een hoge mate van soortgelijkheid van de betrokken waren, en omgekeerd.

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest

9 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 30 mei 2003, heeft rekwirante beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.

10 Het BHIM en interveniënte hebben geconcludeerd tot verwerping van dit beroep.

11 Met een eerste middel, ontleend aan schending van de artikelen 15, lid 2, sub a, en 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en aan schending van regel 22 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), voerde rekwirante aan dat de kamer van beroep ten onrechte een aantal oudere merken uit haar beoordeling heeft geweerd op grond dat het bewijs van het gebruik ervan niet was geleverd.

12 Wat in de eerste plaats de zes oudere merken (nrs. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 en 642953) betreft waarop de kamer van beroep haar beoordeling van het gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk heeft gebaseerd, heeft het Gerecht in de punten 27 en 28 van het bestreden arrest geoordeeld dat de kamer van beroep pas bij het onderzoek van het argument inzake het bestaan van een „familie

van merken” heeft vastgesteld dat slechts twee van deze merken waren gebruikt en dus bij deze beoordeling in aanmerking konden worden genomen.

13 In dit verband heeft de kamer van beroep immers uitdrukkelijk verklaard dat voor deze oudere merken niet overeenkomstig artikel 43 van verordening nr. 40/94 het bewijs van gebruik moest worden geleverd, aangezien de in deze bepaling genoemde periode van vijf jaar vanaf de inschrijving ervan nog niet was verstreken. Derhalve heeft zij geconcludeerd dat deze zes oudere merken in aanmerking moesten worden genomen bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk. De Italiaanse consument werd evenwel de facto op de markt slechts met twee van deze oudere merken geconfronteerd, zodat de door rekwirante bepleite ruimere bescherming op grond van het bestaan van een zogenaamde „familie van merken” in casu niet gerechtvaardigd was. Het Gerecht heeft daaruit afgeleid dat het bezwaar dat rekwirante voor hem heeft gemaakt met betrekking tot de behandeling van deze zes oudere merken door de kamer van beroep, in feite was gericht tegen beoordelingen die deze laatste in het kader van de analyse ten gronde van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens heeft verricht. Dit bezwaar valt onder het tweede middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening.

14 Wat in de tweede plaats het weren van het oudere merk THE BRIDGE (nr. 642952) betreft, heeft het Gerecht in de punten 31 tot en met 37 van het bestreden arrest geoordeeld dat normaal gebruik van een merk vereist dat dit merk objectief gezien daadwerkelijk, voortdurend en zonder wijzigingen in de vorm van het teken op de markt aanwezig is. De kamer van beroep heeft terecht geoordeeld dat het bewijs van normaal gebruik van het betrokken merk niet was geleverd. In dit verband heeft het Gerecht de documenten die rekwirante voor het eerst voor hem heeft overgelegd, niet-ontvankelijk verklaard.

15 Wat in de derde plaats de vier andere oudere merken (nrs. 370836, 704338, 606709 en 593651) betreft die niet in aanmerking werden genomen bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk, heeft het Gerecht om te beginnen in de punten 42 tot en met 45 van het bestreden arrest geoordeeld dat de kamer van beroep op goede gronden de zogenoemde „defensieve” inschrijvingen ervan heeft afgewezen. Volgens het Gerecht is de inaanmerking-neming van dergelijke inschrijvingen immers niet verenigbaar met de door verordening nr. 40/94 beoogde regeling van bescherming van gemeenschapsmerken, volgens welke het bewijs van gebruik van het merk een wezenlijke voorwaarde is voor de erkenning van uitsluitende rechten aan de houder ervan. Vervolgens heeft het Gerecht in de punten 50 en 51 van het bestreden arrest geoordeeld dat met betrekking tot de vraag of het merk Bridge (nr. 370836) kan worden geacht globaal equivalent te zijn aan het merk THE BRIDGE (nr. 642952) in de zin van artikel 15, lid 2, sub a, van dezelfde verordening, de voorwaarden voor toepassing van deze bepaling in casu niet waren vervuld. Volgens

het Gerecht kan de houder van een ingeschreven merk immers op grond van deze bepaling het bewijs van gebruik van dit merk niet leveren met een beroep op het gebruik van een overeenstemmend merk dat het voorwerp van een afzonderlijke inschrijving uitmaakt.

16 Met betrekking tot het tweede middel, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, heeft het Gerecht in de eerste plaats in de punten 75 tot en met 117 van het bestreden arrest vastgesteld dat de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren dezelfde zijn als de waren die worden aangeduid door de zes oudere nationale merken die de kamer van beroep in aanmerking heeft genomen bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar. Daarentegen vertonen de conflicterende tekens uitsluitend op fonetisch vlak overeenstemmingen, en niet op visueel en begripsmatig vlak. Het Gerecht was derhalve van oordeel dat de kamer van beroep geen beoordelingsfouten had gemaakt door te concluderen dat er geen gevaar bestaat dat de consument het aangevraagde merk gaat verwarren met de zes oudere merken afzonderlijk beschouwd. Wat in de tweede plaats het argument betreft dat de oudere merken een „familie van merken” of „seriemerken” vormen, heeft het Gerecht in punt 128 van het bestreden arrest geoordeeld dat bij gebreke van bewijs van het gebruik van alle merken die tot de „serie” behoren, of minstens van een aantal merken die een „familie” kunnen vormen, de kamer van beroep terecht de argumenten van de hand heeft gewezen op grond waarvan rekwirante aanspraak maakte op de aan „seriemerken” toekomende bescherming.

17 Derhalve heeft het Gerecht het door rekwirante ingestelde beroep tot vernietiging verworpen.

Conclusies van partijen

18 Rekwirante concludeert dat het het Hof behage:

- het bestreden arrest te vernietigen;
- de litigieuze beslissing te vernietigen, en
- het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten van de procedures voor het Gerecht en voor het Hof.

19 Het BHIM concludeert dat het het Hof behage:

- de hogere voorziening af te wijzen, en
- rekwirante te verwijzen in de kosten.

20 Interviënte concludeert dat het het Hof behage:

- de hogere voorziening overeenkomstig artikel 119 van het Reglement voor de procesvoering niet-ontvankelijk te verklaren;
- primair, de hogere voorziening af te wijzen en het bestreden arrest te bevestigen, en
- in elk geval, rekwirante te verwijzen in de kosten die interveniënte in de procedures voor het Gerecht en voor het Hof zijn opgekomen.

Hogere voorziening

21 Allereerst merkt interveniënte op dat de advocaten van rekwirante in de inleidende paragraaf van de hogere voorziening verklaren dat zij optreden krachtens een authentieke bijzondere volmacht die „als administratief document bij het beroep voor het Gerecht is gevoegd”. Voor zover dit document zich evenwel niet in het dossier bevindt, moet de hogere voorziening niet-ontvankelijk worden geacht.

22 Dienaangaande volstaat de opmerking dat het betrokken document zich in het dossier bevindt zoals dat voor het Gerecht werd samengesteld. De hogere voorziening is dus geenszins niet-ontvankelijk.

23 Met het eerste en het vijfde middel, die eerst moeten worden onderzocht, voert rekwirante aan dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met de zes oudere merken van rekwirante die daarvoor in aanmerking werden genomen (nrs. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 en 642953). Het tweede middel betreft onjuiste toepassing van artikel 43, leden 2 en 3, van deze verordening, waardoor het oudere merk THE BRIDGE (nr. 642952) werd geweerd. Het derde middel is ontleend aan schending van artikel 15, lid 2, sub a, van deze verordening, waardoor het oudere merk Bridge (nr. 370836) werd geweerd. Volgens het vierde middel werd artikel 43, leden 2 en 3, van deze verordening onjuist toegepast, waardoor het oudere merk Bridge (nr. 370836) en oudere merken nrs. 704338, 606709 en 593651 werden geweerd als defensieve merken.

Eerste middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met de oudere merken afzonderlijk beschouwd

Argumenten van partijen

24 Met haar eerste middel, dat bestaat uit drie onderdelen, voert rekwirante aan dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast, aangezien de conflicterende merken de minimale mate van overeenstemming vertonen die is vereist voor de vaststelling van verwarringsgevaar.

25 In de eerste plaats heeft het Gerecht in punt 105 van het bestreden arrest erkent dat er fonetische overeenstemmingen zijn tussen alle conflicterende merken en dat er sprake is van een „relevante” fonetische overeenstemming tussen enerzijds het aangevraagde merk en anderzijds de woordmerken THE BRIDGE (nr. 642953) en FOOTBRIDGE (nr. 710102) en de oudere driedimensionale merken met het wordelement „the bridge” (nrs. 704372 en 633349). Rekwirante betoogt dat volgens vaste rechtspraak fonetische overeenstemming de overhand heeft boven een eventueel ontbreken van visuele overeenstemming op grafisch vlak.

26 In de tweede plaats is rekwirante van mening dat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen verwarringsgevaar bestaat wegens de visuele en begripsmatige verschillen tussen het aangevraagde merk en de oudere merken. De analyse van het Gerecht in de punten 107 tot en met 113 van het bestreden arrest, op grond waarvan het heeft geconcludeerd tot het ontbreken van begripsmatige overeenstemming, berust volgens haar op een schatting van het kennisniveau van het Engels van een gemiddelde Italiaanse consument, terwijl rekwirante op basis van de laatste peiling van Eurobarometer (organisme van de Commissie van de Europese Gemeenschappen belast met „Analyse van de publieke opinie”) van mening is dat slechts 15 à 20 % van het Italiaanse publiek de betekenis van de Engelse

term „bridge” kent. Aangezien alle merken het element „bridge” gemeen hebben, is er ook sprake van een zekere visuele overeenstemming van deze merken.

27 In de derde plaats, gelet op het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren volkomen dezelfde zijn en de oudere merken een groot onderscheidend vermogen hebben, had het Gerecht de conflicterende merken moeten vergelijken aan de hand van een globale beoordeling waarbij rekening wordt gehouden met het beginsel van de onderlinge samenhang van factoren. In het kader van een dergelijke beoordeling hadden de relevante fonetische overeenstemming en de begripsmatige en visuele overeenstemming van de conflicterende merken niet kunnen leiden tot de uitsluiting van verwarringsgevaar, zonder dat blijkt zou zijn gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

28 Volgens het BHIM mag het bestaan van een zekere overeenstemming op fonetisch vlak buiten beschouwing worden gelaten wanneer dit de consument niet beïnvloedt en slechts een van de elementen van zijn globale oordeel is.

29 Interveniente betoogt met betrekking tot het fonetische aspect dat rekwirante overgaat tot een ongefundeerde heruitlegging van het bestreden arrest. Met betrekking tot het begripsmatige aspect voert zij aan dat uit de door rekwirante aangehaalde peiling niet kan worden afgeleid dat de gemiddelde Italiaanse consument de betekenis van het Engelse woord „bridge” in zijn taal niet kent, en dat rekwirante door de keuze van het merk THE BRIDGE, waarvan de betekenis overeenstemt met het onderscheidende deel van haar naam, „Il Ponte”, zelf een verband heeft willen creëren tussen deze naam en de in de handel gebrachte waren, omdat zij meende dat de Italiaanse consument dit verband kan zien. Met betrekking tot het beginsel van de onderlinge samenhang van factoren stelt interveniente, net als het BHIM, dat het Gerecht op goede gronden heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk verschilt van de merken van rekwirante, zodat dit beginsel niet van toepassing is.

Beoordeling door het Hof

– Eerste onderdeel van het eerste middel

30 In de punten 102 tot en met 106 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vrij zwakke fonetische overeenstemmingen vastgesteld bij vergelijking van het aangevraagde merk met het oudere merk dat het wordelement „The Bridge Wayfarer” bevat (nr. 721569), alsook bij vergelijking ervan met het oudere woordmerk OVER THE BRIDGE (nr. 630763). Het Gerecht heeft vervolgens geoordeeld dat de fonetische overeenstemmingen sterker zijn bij vergelijking met de oudere woordmerken THE BRIDGE en FOOTBRIDGE (nrs. 642953 en 710102) en met de oudere driedimensionale merken die het wordelement „the bridge” bevatten (nrs. 704372 en 633349). Het Gerecht heeft evenwel meteen gesteld dat deze overeenstemming wordt afgezwakt door de aanwezigheid van het lidwoord „the” en het voorvoegsel „foot” in de oudere merken en van het voorvoegsel „bain” in het aangevraagde merk. Bijgevolg heeft het Gerecht enkel

erkend dat het aangevraagde merk en deze vier oudere merken in zekere mate fonetisch overeenstemmen.

31 Anders dan rekwirante aanvoert, was het Gerecht dus niet van oordeel dat er fonetische overeenstemmingen zijn tussen alle conflicterende merken. Wat de fonetische overeenstemming van het aangevraagde merk met de vier bovengenoemde oudere merken betreft, heeft het Gerecht deze overeenstemming weliswaar als „relevant” aangemerkt in punt 115 van het bestreden arrest, maar dit heeft niet geleid tot een onjuiste rechtsopvatting.

32 Er kan weliswaar niet worden uitgesloten dat de enkele fonetische overeenstemming verwarring kan doen ontstaan, maar er dient aan te worden herinnerd dat het bestaan van een dergelijk gevaar dient te worden vastgesteld in het kader van een globale beoordeling wat betreft de begripsmatige, visuele en fonetische overeenstemming tussen de tekens in kwestie (zie Gerecht van 20 april 2005, *Atomic Austria/BHIM – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ)*).

33 Een dergelijke globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [zie arrest *Mühlens/BHIM*, reeds aangehaald, punt 19, en zie met name, wat 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) betreft, arresten van 11 november 1997, *SABEL*, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23, en 22 juni 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 25].

34 Deze globale beoordeling houdt in dat fonetische overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door de begripsmatige en visuele verschillen daartussen, voor zover ten minste een van deze tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (zie arresten van 12 januari 2006, *Ruiz-Picasso e.a./BHIM*, C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643, punt 20; *Mühlens/BHIM*, reeds aangehaald, punt 35, en 15 maart 2007, *T.I.M.E. ART/BHIM*, C-171/06 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 49).

35 Zoals de advocaat-generaal in punt 56 van haar conclusie heeft opgemerkt, is de beoordeling van een eventuele fonetische overeenstemming slechts één van de relevante factoren in het kader van de globale beoordeling. Derhalve kan niet worden geconcludeerd dat wanneer louter fonetische overeenstemming tussen twee tekens bestaat, noodzakelijkerwijs sprake is van verwarringsgevaar (arrest *Mühlens/BHIM*, reeds aangehaald, punten 21 en 22).

36 In casu heeft het Gerecht in de punten 116 en 117 van het bestreden arrest geoordeeld dat niet tot het bestaan van verwarringsgevaar kon worden geconcludeerd op de uitsluitende grond dat de tekens fonetisch overeenstemmen, aangezien de mate van fonetische overeenstemming van ondergeschikt belang was doordat de betrokken waren gewoonlijk aldus in de

handel werden gebracht dat het relevante publiek bij de aankoop het merk ervan visueel waarneemt.

37 Aldus heeft het Gerecht in het kader van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar de door de betrokken tekens opgeroepen totaalindruk onderzocht wat de eventuele begripsmatige, visuele en fonetische overeenstemmingen ervan betreft. In dit kader kon het Gerecht, zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting, concluderen dat een dergelijk gevaar niet bestaat bij gebreke van begripsmatige en visuele overeenstemming.

38 Voorts kan rekwirante niet verkrijgen dat het Hof zijn eigen beoordeling in de plaats stelt van die van het Gerecht. Volgens vaste rechtspraak blijkt uit artikel 225 EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie dat hogere voorziening beperkt is tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, hetgeen in casu niet wordt aangevoerd, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening (zie, met name, [arresten van 18 juli 2006, Rossi/BHIM, C-214/05 P](#), Jurispr. blz. I-7057, punt 26, en 26 april 2007, *Alcon/BHIM*, C-412/05 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 71).

39 De vaststellingen die het Gerecht in de punten 115 tot en met 117 van het bestreden arrest heeft gedaan, vormen feitelijke beoordelingen. Het Gerecht heeft het verwarringsgevaar globaal beoordeeld op basis van de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk, waarbij het in het bijzonder rekening heeft gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan.

40 Het argument van rekwirante moet dus niet-ontvankelijk worden geacht voor zover het ertoe strekt te verkrijgen dat het Hof zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht.

41 Het eerste onderdeel van het middel moet derhalve ten dele ongegrond en ten dele niet-ontvankelijk worden verklaard.

– Tweede onderdeel van het eerste middel

42 Meteen al moet het argument niet-ontvankelijk worden verklaard waarmee rekwirante onder verwijzing naar een recente peiling in werkelijkheid beoogt de louter feitelijke beoordelingen die het Gerecht in de punten 107 tot en met 114 van het bestreden arrest heeft verricht met betrekking tot de begripsmatige overeenstemming van de conflicterend tekens, op losse schroeven te zetten.

43 Zoals in punt 38 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, is het immers niet aan het Hof om in hogere voorziening dergelijke beoordelingen op losse schroeven te zetten, tenzij zij het gevolg zijn van een onjuiste opvatting van de stukken van het dossier, hetgeen in casu niet wordt aangevoerd.

44 Wat vervolgens de kritiek betreft die rekwirante levert op de beoordeling van de visuele overeenstemming door het Gerecht in de punten 92 tot en met 101

van het bestreden arrest, zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak uit artikel 225 EG, artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie en artikel 112, lid 1, eerste alinea, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof volgt dat een hogere voorziening duidelijk moet aangeven tegen welke onderdelen van het arrest waarvan de vernietiging wordt gevorderd, zij is gericht, en welke argumenten rechtens die vordering specifiek staven (arresten van 4 juli 2000, Bergadern en Goupil/Commissie, C-352/98 P, Jurispr. blz. I-5291, punt 34, en 30 juni 2005, [Eurocermex/BHIM](#), C-286/04 P, Jurispr. blz. I-5797, punt 42).

45 Het argument van rekwirante voldoet niet aan deze vereisten. Daarin worden immers geen juridische argumenten naar voren gebracht waarmee wordt aangegeven op welk punt het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Rekwirante herhaalt slechts het voor het Gerecht aangevoerde middel zonder meer uitleg te verstrekken en zonder aan te geven op welke punten zij het bestreden arrest wil aanvechten.

46 Dit argument beoogt dus enkel een nieuw onderzoek van het in eerste aanleg ingediende verzoekschrift, in strijd met de vereisten van het Statuut van het Hof van Justitie en van zijn Reglement voor de procesvoering.

47 Derhalve dient het tweede onderdeel van het eerste middel niet-ontvankelijk te worden verklaard.

– Derde onderdeel van het eerste middel

48 Het is juist dat krachtens het beginsel van de 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, een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd (zie, met name arresten van [29 september 1998, Canon](#), C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 17; [Lloyd Schuhfabrik Meyer](#), reeds aangehaald, punt 19, en T.I.M.E. ART/BHIM, reeds aangehaald, punt 35). Evenwel heeft het Hof geoordeeld dat voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 voor verwarringsgevaar tegelijkertijd is vereist dat het aangevraagde merk en het oudere merk gelijk zijn of overeenstemmen en dat de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, dezelfde of soortgelijk zijn als die waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Dit zijn cumulatieve voorwaarden (zie arrest van 12 oktober 2004, [Vedial/BHIM](#), C-106/03 P, Jurispr. blz. I-9573, punt 51).

49 Dienaangaande heeft het Gerecht in punt 116 van het bestreden arrest geoordeeld dat, ook al zijn er fonetische overeenstemmingen tussen de conflicterende tekens, deze factor uiteindelijk van ondergeschikt belang is, omdat het relevante publiek gewoonlijk het merk waardoor de betrokken waren worden aangeduid, visueel waarneemt. Bovendien heeft het Gerecht ook geconcludeerd tot het ontbreken van begripsmatige en visuele overeenstemming op grond van een beoordeling

waaraan niet kan worden afgedaan om de in het tweede onderdeel van dit middel uiteengezette redenen.

50 In het kader van zijn beoordeling van het verwarringsgevaar kon het Gerecht dus, zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting, concluderen dat de conflicterende merken afzonderlijk niet de minimale mate van overeenstemming vertonen die is vereist om verwarringsgevaar te kunnen vaststellen op de enkele grond dat de oudere merken een groot onderscheidend vermogen bezitten of dat de door deze laatste merken aangeduide waren dezelfde zijn als die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft.

51 Bij gebreke van deze minimale mate van overeenstemming kan het Gerecht dus niet worden verweten dat het het beginsel van onderlinge samenhang niet heeft toegepast in het kader van zijn globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

52 In deze omstandigheden faalt het derde onderdeel van het eerste middel.

53 Bijgevolg moet het eerste middel in zijn geheel worden afgewezen.

Vijfde middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met de oudere merken als merken die behoren tot een „familie” of „serie” van merken

Argumenten van partijen

54 Rekwirante voert aan dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met de „familie” of „serie” van merken die door haar oudere merken wordt gevormd. Gedurende de vijf jaar vóór de gemeenschapsmerkaanvraag moet het verwarringsgevaar worden beoordeeld aan de hand van een vergelijking van de merken zoals zij werden ingeschreven, zonder te eisen dat is voldaan aan een criterium als het daadwerkelijke gebruik. Volgens rekwirante is dit het geval wanneer de houder van een ouder merk zijn oppositie enkel baseert op dit oudere merk dat niet is onderworpen aan de verplichting tot gebruik. Eisen dat de oudere merken werden gebruikt, zou bovendien betekenen dat de houder van ingeschreven maar nog niet gebruikte „seriemerken” die op het punt staat om erdoor aangeduide waren op de markt te brengen, de aan „seriemerken” toekomende bescherming wordt ontzegd wanneer een derde die rechtsgeldig een aanvraag tot inschrijving van een overeenstemmend merk had ingediend, op hetzelfde ogenblik besliste om tot daadwerkelijk gebruik ervan over te gaan.

55 Het BHIM betoogt in de eerste plaats dat het begrip „seriemerken” in verordening nr. 40/94 niet wordt gehanteerd en louter een ontwikkeling in de rechtspraak inzake het Italiaanse merkenrecht is waarbij rechtskracht wordt toegekend aan een feitelijke situatie, die wordt gekenmerkt door de mogelijke associatie van de seriemerken met het aangevraagde merk. Deze associatie kan dan leiden tot verwarring bij het betrokken publiek doordat verschillende merken die een onderscheidend bestanddeel gemeen hebben en dezelfde of soortgelijke waren aanduiden, gelijktijdig op de markt

aanwezig zijn. Bijgevolg is de aanwezigheid van deze merken op de markt een vereiste.

56 In de tweede plaats impliceert de inaanmerking-neming van het feit dat de oudere merken tot een serie behoren, dat de beschermingsomvang van deze merken afzonderlijk beschouwd wordt uitgebreid. Derhalve moet elke abstracte beoordeling van het verwarringsgevaar, die uitsluitend is gebaseerd op het bestaan van een aantal inschrijvingen van merken met hetzelfde onderscheidende bestanddeel, zonder daadwerkelijk gebruik ervan, worden uitgesloten.

57 In de derde plaats voert het BHIM aan dat de vraag of het „seriemerken” betreft, een feitelijke beoordeling inhoudt waarbij wordt uitgegaan van de wijze waarop de consumenten de conflicterende tekens opvatten. Volgens het BHIM werden de vermeende seriemerken niet gebruikt en bezitten zij geen kenmerken waardoor zij kunnen worden geacht een familie te vormen.

58 Interveniënte merkt op dat, ook al was rekwirante niet verplicht om het bewijs van het gebruik van de oudere merken met het gemeenschappelijke woordbestanddeel „bridge” te leveren teneinde vervalvenverklaring van de respectieve inschrijvingen te vermijden, zij dit niettemin had moeten doen tot staving van haar stelling dat sprake is van een „familie” van merken met dit woordbestanddeel.

Beoordeling door het Hof

59 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet het bestaan van verwarringsgevaar voortvloeiende uit de overeenstemming van het aangevraagde merk met een ouder merk en uit de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop deze merken betrekking hebben, worden beoordeeld bij het publiek op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd.

60 In casu heeft het Gerecht in punt 78 van het bestreden arrest vastgesteld dat, gelet op de aard van de betrokken waren, waarvan de omschrijving in punt 5 van het onderhavige arrest is overgenomen, het relevante publiek met betrekking tot hetwelk het verwarringsgevaar voor alle betrokken waren moet worden onderzocht, bestaat uit de gemiddelde consument in de lidstaat waar de oudere merken worden beschermd, te weten Italië.

61 Om te beginnen dient te worden vastgesteld dat overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 6 van verordening nr. 40/94 een merk slechts op individuele wijze kan worden ingeschreven en de uit deze inschrijving voortvloeiende bescherming van minimum vijf jaar louter individueel wordt toegekend, zelfs wanneer verschillende merken met een of meerdere gemeenschappelijke en onderscheidende bestanddelen gelijktijdig worden ingeschreven.

62 Het is juist dat wanneer oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag wordt ingesteld op basis van één enkel ouder merk dat nog niet is onderworpen aan de verplichting tot gebruik, de beoordeling van het verwarringsgevaar gebeurt aan de hand van een vergelijking van de twee merken zoals zij werden ingeschreven. Dit is evenwel niet het geval wanneer de

oppositie is gebaseerd op het bestaan van verschillende merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „familie” of „serie” van merken.

63 Er is immers sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, 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 arrest Alcon/BHIM, reeds aangehaald, punt 55; zie ook, in die zin, [arrest Canon](#), reeds aangehaald, punt 29). In het geval van een „familie” of „serie” van merken vloeit het verwarringsgevaar juist voort uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en ten onrechte meent dat dit merk deel uitmaakt van die familie of serie van merken.

64 Zoals de advocaat-generaal in punt 101 van haar conclusie heeft opgemerkt, kan bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een familie of serie kunnen vormen, geen enkele consument worden geacht een gemeenschappelijk element in die familie of serie van merken waar te nemen en/of met die familie of serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde gemeenschappelijke element bevat. Voor het bestaan van het gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een „familie” of „serie”, is dus vereist dat de oudere merken die deel uitmaken van die „familie” of „serie”, op de markt aanwezig zijn.

65 Anders dan rekwirante aanvoert, heeft het Gerecht niet het bewijs van het gebruik als zodanig van de oudere merken geëist, maar louter het gebruik van een voldoende aantal dat een serie van merken kan vormen, en dus het bewijs van het bestaan van die serie met het oog op de beoordeling van het verwarringsgevaar.

66 Aangezien het Gerecht heeft vastgesteld dat een dergelijk gebruik ontbrak, kon het dus op goede gronden concluderen dat de kamer van beroep terecht de argumenten van de hand heeft gewezen op grond waarvan rekwirante aanspraak maakte op de aan „seriemerken” toekomstende bescherming.

67 Bijgevolg moet het vijfde middel ongegrond worden verklaard.

Tweede middel: schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 doordat het Gerecht het oudere merk THE BRIDGE (nr. 642952) uit zijn beoordeling heeft geweerd

Argumenten van partijen

68 Volgens rekwirante heeft het Gerecht artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 onjuist toegepast. Het Gerecht heeft immers bij de vaststelling, of het merk THE BRIDGE (nr. 642952) normaal werd gebruikt in de periode van vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag, niet de relevantie beoordeeld van de door rekwirante overgelegde documenten inzake het gebruik van dit merk voor waren van klasse 25 in 1995.

69 Door een onafgebroken gebruik van het merk THE BRIDGE (nr. 642952) in de betrokken periode te

eisen, heeft het Gerecht een voorwaarde toegevoegd die niet wordt gesteld in artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94.

70 Het BHIM voert om te beginnen aan dat het onderzoek van het door rekwirante overgelegde bewijsmateriaal een feitelijke beoordeling door het Gerecht uitmaakt. Door een onafgebroken gebruik van het merk tijdens de betrokken periode van vijf jaar te eisen, heeft het Gerecht voorts geen voorwaarde opgelegd die in bovengenoemde bepaling niet wordt gesteld. Het heeft enkel overeenkomstig deze bepaling een voortdurend gebruik ervan geëist. Dit middel moet dus niet-ontvankelijk en ongegrond worden geacht.

71 Interveniente beoogt dat de overlegging van de catalogus 1994-1995 alleen en het geringe aantal reclameadvertenties met betrekking tot het jaar 1995 niet volstonden als bewijs van de omvang van het gebruik van het merk. Het kon dus enkel gaan om een „symbolisch gebruik” teneinde elk risico op vervallenverklaring uit te sluiten.

Beoordeling door het Hof

72 Wat om te beginnen de grief betreft dat het Gerecht een onafgebroken gebruik van het merk THE BRIDGE (nr. 642952) tijdens de volledige referentieperiode heeft geëist, blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de inschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, inzonderheid de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (zie arrest van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237, punt 70; zie ook, in die zin, met betrekking tot artikel 10, lid 1, van richtlijn 89/104, welke bepaling identiek is aan artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94, arrest van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 43, en beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punt 27).

73 De vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandeel voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen, hangt derhalve af van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval. De frequentie of de regelmaat van het gebruik van het merk is een van de factoren waarmee rekening kan worden gehouden (arrest Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punt 71; zie ook, in die zin, beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 22).

74 Door in punt 35 van het bestreden arrest te stellen dat het bewijs zeer gering is voor het jaar 1994 en geen bewijs is aangedragen voor de jaren 1996 tot en met 1999, heeft het Gerecht geenszins geëist dat rekwi-

rante het bewijs levert van een onafgebroken gebruik van het merk THE BRIDGE (nr. 642952) tijdens de volledige relevante periode. Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof waarnaar in de punten 72 en 73 van het onderhavige arrest wordt verwezen, heeft het Gerecht onderzocht of dit merk normaal is gebruikt gedurende deze periode. Daartoe heeft het Gerecht in de punten 32 tot en met 36 van het bestreden arrest onderzocht of de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk aantonen dat het daadwerkelijk, voortdurend en zonder wijzigingen in de vorm van het teken op de markt aanwezig was.

75 Voor zover rekwirante het Gerecht vervolgens verwijt, het aangedragen bewijsmateriaal onjuist te hebben beoordeeld, volstaat de vaststelling dat het Gerecht de bewijselementen heeft beoordeeld teneinde vast te stellen of het bewijs van gebruik van het merk THE BRIDGE (nr. 642952) was geleverd voor de periode van vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag overeenkomstig artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met artikel 43, lid 3. In de punten 33 tot en met 36 van het bestreden arrest is het Gerecht nagegaan of het merk THE BRIDGE (nr. 642952) normaal was gebruikt tussen 14 juni 1994 en 14 juni 1999, de datum van bovengenoemde publicatie, op basis van het enige bewijsmateriaal dat rekwirante met betrekking tot het gebruik van dit merk had overgelegd (een herfst-/wintercatalogus 1994-1995 en reclameadvertenties met betrekking tot het jaar 1995), en heeft het geconcludeerd dat dit niet het geval was. Aangezien het Gerecht had vastgesteld dat de andere overgelegde catalogi niet waren gedateerd, kan hem immers niet worden verweten, daarmee geen rekening te hebben gehouden in het kader van zijn beoordeling. Bovendien dient te worden opgemerkt dat de conclusie waartoe het Gerecht op basis van het beschikbare bewijsmateriaal is gekomen, geheel binnen het kader van de feitelijke beoordeling valt.

76 Met haar argumenten beoogt rekwirante deze louter feitelijke beoordeling op losse schroeven te zetten. Zoals in punt 38 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, is deze vraag, behoudens het geval van een onjuiste opvatting van de feiten, hetgeen in casu niet wordt aangevoerd, niet vatbaar voor toetsing door het Hof in hogere voorziening.

77 Bijgevolg dient het tweede middel ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond te worden verklaard.

Derde middel: schending van artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 doordat het Gerecht het oudere merk Bridge (nr. 370836) uit zijn beoordeling heeft geweerd

Argumenten van partijen

78 Volgens rekwirante heeft het Gerecht artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 onjuist toegepast door het merk Bridge (nr. 370836) uit zijn beoordeling van het verwarringsgevaar te weren zonder na te gaan of dit merk kon worden beschouwd als een lichtjes gewijzigde versie van het merk THE BRIDGE (nr. 642952), waarbij het van geen belang is dat dit laatste

teken zelf reeds werd ingeschreven. Rekwirante erkent immers dat zij niet de vereiste bewijzen van gebruik van het merk Bridge (nr. 370836) heeft overgelegd, maar zij is van mening dat zij dit niet hoefde te doen gelet op de overgelegde bewijzen van gebruik van het merk THE BRIDGE (nr. 642952). De door deze twee merken aangeduide waren zijn immers volstrekt dezelfde. Het lidwoord „the” vormt het enige verschil tussen die merken. In dit verband stelt rekwirante dat de toevoeging van dit lidwoord „the” het onderscheidend vermogen van het merk „Bridge” (nr. 370836) niet kan wijzigen. Bovendien kan de wijze waarop het Gerecht artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 uitlegt, leiden tot een discriminatie tussen de houder van een merk die slechts de „basis”versie ervan laat inschrijven terwijl hij zeer verscheiden versies gebruikt, en de houder van een merk die ervoor kiest om alle versies van zijn merk te laten inschrijven.

79 Volgens het BHIM moet dit middel worden afgewezen omdat het niet-ontvankelijk en ongegrond is. In de eerste plaats is niet voldaan aan de basisvoorwaarde van daadwerkelijk gebruik van het merk THE BRIDGE (nr. 642952), dat een lichtjes gewijzigde vorm van het merk Bridge (nr. 370836) zou zijn. In de tweede plaats vormt de toevoeging van het lidwoord „the” een wezenlijke wijziging waardoor het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk wordt gewijzigd. In de derde plaats betreft de beoordeling van de voorwaarde van een „minimale afwijking” tussen het ingeschreven teken en het daadwerkelijk gebruikte teken een feitenkwestie.

80 Interveniënte voert aan dat artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 in casu niet kan worden toegepast, omdat daartoe is vereist dat een merk in een bepaalde vorm is ingeschreven en in een lichtjes afwijkende vorm wordt gebruikt. Dit is in casu niet het geval. Dat rekwirante houder is van twee onderscheiden inschrijvingen vormt bovendien op zich een bewijs dat zij zelf van mening was dat deze merken voldoende van elkaar afwijken.

Beoordeling door het Hof

81 Volgens artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 is een merk waarvan gedurende de relevante periode geen normaal gebruik is gemaakt, vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

82 Overeenkomstig artikel 15, lid 2, sub a, wordt het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd, eveneens als gebruik in de zin van artikel 15, lid 1, beschouwd.

83 Deze bepalingen zijn in wezen identiek aan die van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

84 In dit verband dient te worden vastgesteld dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het argument van rekwirante van de hand te wijzen dat het bewijs van gebruik van het merk Bridge (nr. 370836) tijdens de referentieperiode

was geleverd door het aandragen van elementen ten bewijze van het gebruik van het merk THE BRIDGE (nr. 642952).

85 Zonder dat hoeft te worden onderzocht of het merk THE BRIDGE (nr. 642952) kan worden geacht slechts op onderdelen af te wijken zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk Bridge (nr. 370836) wordt gewijzigd, dient immers te worden vastgesteld dat het bewijs van gebruik van eerstgenoemd merk niet werd geleverd zodat het geenszins kan dienen als bewijs van gebruik van laatstgenoemd merk.

86 Hoe dan ook, weliswaar kan op grond van de in de punten 81 en 82 van het onderhavige arrest vermelde bepalingen worden aangenomen dat een ingeschreven merk is gebruikt wanneer het bewijs wordt geleverd van gebruik ervan in een vorm die lichtjes afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven, maar is het niet mogelijk om op grond van deze bepalingen door het bewijs van gebruik van een ingeschreven merk de aan dit merk toekomende bescherming uit te breiden tot een ander ingeschreven merk, waarvoor het bewijs van gebruik niet werd geleverd, op grond dat dit laatste merk slechts een lichte variant van het eerste merk is.

87 Het derde middel moet dus ongegrond worden verklaard.

Vierde middel: schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, doordat het Gerecht de oudere zogenoemde „defensieve” merken uit zijn beoordeling heeft geweerd

Argumenten van partijen

88 Volgens rekwirante heeft het Gerecht artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 onjuist toegepast door te oordelen dat het begrip defensieve merken onverenigbaar is met de regeling van bescherming van gemeenschapsmerken.

89 Om te beginnen had het Gerecht moeten oordelen dat dit betoog van het BHIM, dat voor het eerst voor hem werd aangevoerd, niet-ontvankelijk was.

90 De kamer van beroep heeft immers de oudere merken nrs. 370836, 704338, 606709 en 593651 uit de beoordeling van het verwarringsgevaar geweerd louter omdat deze merken ouder waren dan het hoofdmerk, en niet omdat het begrip „defensieve merken” als zodanig onverenigbaar is met de communautaire regeling. Het Gerecht mocht dus enkel nagaan, net zoals de kamer van beroep heeft gedaan, of deze merken voldeden aan de voorwaarden om als defensief te kunnen worden aangemerkt overeenkomstig het nieuwe Italiaanse wetboek inzake industriële eigendom.

91 Vervolgens kan niet worden betoogd, zoals het Gerecht doet, dat het nieuwe Italiaanse wetboek inzake industriële eigendom niet-gebruikte merken beschermt. Volgens dit wetboek is er immers geen vervallenverklaring wegens het niet gebruiken wanneer de houder van het niet-gebruikte defensieve merk tevens houder is van een of meerdere geldige overeenstemmende merken, waarvan minstens één daadwerkelijk wordt gebruikt ter aanduiding van dezelfde waren of diensten als die welke door dit defensieve merk worden be-

schermd. Ten slotte voegt rekwirante hieraan toe dat de erkenning van defensieve merken op nationaal vlak een „geldige reden” voor het niet gebruiken in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 kan vormen.

92 Volgens het BHIM moet dit middel niet-ontvankelijk worden geacht, aangezien de erkenning van „defensieve” merken afhangt van het daadwerkelijke gebruik van het „hoofd”merk THE BRIDGE (nr. 642952). Dit betreft evenwel een feitenkwestie waarover het Gerecht reeds in afwijzende zin heeft geoordeeld. Verder is het niet zo dat het voor het Gerecht aangevoerde argument, dat de Italiaanse wet houdende erkenning van het concept van defensieve merken onverenigbaar is met de regeling van bescherming van gemeenschapsmerken, niet-ontvankelijk is omdat daarover geen tegenspraak is gevoerd, aangezien het volgens het BHIM slechts een uitwerking is van het argument dat reeds in de procedure voor de kamer van beroep werd geformuleerd en volgens hetwelk er een verplichting tot gebruik van defensieve merken bestaat.

93 Ten gronde herinnert het BHIM eraan dat het daadwerkelijke gebruik van een merk een wezenlijke voorwaarde is voor de erkenning van uitsluitende eigendomsrechten aan de houder ervan. Verder is het BHIM van mening dat rekwirante de bescherming die is verbonden aan het concept van „defensieve merken”, gelijkstelt met de bescherming die in het kader van artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 wordt geboden. De verschillen tussen de „defensieve” merken en het niet-gebruikte hoofdmerk THE BRIDGE (nr. 642952) zijn evenwel van dien aard dat zij het onderscheidend vermogen van dit laatste merk wijzigen.

94 Interveniënte voert in de eerste plaats aan dat de Italiaanse merkenwet eist dat de aanvraag tot inschrijving van defensieve merken op dezelfde of latere datum plaatsvindt dan die van het hoofdmerk. In de tweede plaats moet een defensief merk zijn ingeschreven voor dezelfde warenklassen als het hoofdmerk, terwijl rekwirante ook merken die zijn ingeschreven voor een andere klasse dan die waarvoor haar hoofdmerk is ingeschreven, beschouwt als defensieve merken. In de derde plaats mogen defensieve merken slechts een lichte variant van het hoofdmerk zijn. In casu is aan geen enkele van deze voorwaarden voldaan. Hoe dan ook, de inaanmerkingneming van defensieve inschrijvingen is onverenigbaar met de communautaire regeling van bescherming van merken.

Beoordeling door het Hof

95 Allereerst dient te worden geoordeeld dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door uitspraak te doen op het argument van het BHIM dat het concept van defensieve merken onverenigbaar is met verordening nr. 40/94.

96 Het is juist dat in een procedure betreffende een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM waarbij een op gevaar voor verwarring met een ouder merk berustende oppositie tegen een merkinschrijving is afgedaan, het BHIM voor het Gerecht het voorwerp van het geding, zoals dit uit de respectieve vorderingen en stellingen van de merkaanvrager en de opposant voortvloeit, niet mag wijzigen

(zie, in die zin, arresten Vedral/BHIM, reeds aangehaald, punt 26, en, mutatis mutandis, 21 oktober 2004, KWS Saat/BHIM, C-447/02 P, Jurispr. blz. I-10107, punt 58).

97 Opgemerkt zij evenwel dat rekwirante als een van haar argumenten inzake de beoordeling van het verwarringsgevaar voor de kamer van beroep heeft aangevoerd dat op basis van het gebruik van het merk THE BRIDGE (nr. 642952) bepaalde andere merken als defensieve merken in aanmerking moesten worden genomen. Aangezien dit argument de vraag deed rijzen of krachtens het Italiaanse recht merken waarvan het bewijs van gebruik niet was geleverd, niettemin als „defensieve merken” in aanmerking konden worden genomen, valt het betoog van het BHIM voor het Gerecht dat het gemeenschapsrecht een dergelijke mogelijkheid niet erkent, binnen het kader van het geding dat bij de kamer van beroep aanhangig was.

98 Zoals voorts de advocaat-generaal in punt 87 van haar conclusie heeft opgemerkt, voor zover de kamer van beroep – zij het impliciet – haar beslissing heeft gebaseerd op een onjuiste uitlegging van het gemeenschapsrecht, kan het Gerecht niet worden verweten dat het een juiste uitlegging van dit recht in de plaats heeft gesteld.

99 Vervolgens dient de conclusie van het Gerecht in punt 47 van het bestreden arrest te worden beoordeeld, volgens welke rekwirante zich niet kon baseren op de beweerdelijk defensieve aard – overeenkomstig de Italiaanse merkenwet – van bepaalde oudere merken die de kamer van beroep buiten beschouwing had gelaten.

100 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 de oppositie die de houder van een ouder gemeenschapsmerk of nationaal merk heeft ingesteld tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, moet worden afgewezen indien deze laatste op verzoek van de aanvrager niet het bewijs levert dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag zijn oudere merk in de Gemeenschap of in de lidstaat waar het wordt beschermd, normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waarop de oppositie is gebaseerd, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken. Bovendien bevat artikel 56, lid 2, van dezelfde verordening eenzelfde regel voor vorderingen tot vervallenverklaring of tot nietigverklaring van gemeenschapsmerken.

101 het Gerecht heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 46 van het bestreden arrest te stellen dat de houder van een nationale inschrijving die oppositie instelt tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, zich niet aan de krachtens artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 op hem rustende bewijslast kan onttrekken met een beroep op een nationale bepaling, op grond waarvan tekens als merk kunnen worden ingeschreven die niet bestemd zijn om in het economisch verkeer te worden gebruikt gelet op het feit dat zij alleen worden ingeschreven ter defensie van een ander teken dat wel in het economisch verkeer wordt gebruikt.

102 Het begrip „geldige reden” in dit artikel verwijst immers in wezen naar omstandigheden die zich buiten de wil van de merkhouder voordoen en die een belemmering vormen voor het gebruik van het merk, en niet naar nationale wetgeving die in een uitzondering voorziet op de regel van vervallenverklaring van het merk wegens het niet gebruiken ervan gedurende vijf jaar, zelfs al is het de wil van de merkhouder om het merk niet te gebruiken.

103 De stelling dat de houder van een nationale inschrijving die oppositie instelt tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, beroep kan doen op een ouder merk waarvan het bewijs van gebruik niet is geleverd op grond dat dit merk krachtens nationale wetgeving een „defensief merk” vormt, is dus niet verenigbaar met artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94.

104 Derhalve moet het vierde middel ongegrond worden verklaard.

105 Gelet op het voorgaande moet de hogere voorziening in haar geheel worden afgewezen.

Kosten

106 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

Het Hof van Justitie (Vierde kamer) verklaart:

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
- 2) Il Ponte Finanziaria SpA wordt verwezen in de kosten.

Conclusie van Advocaat-Generaal E. Sharpston

van 29 maart 2007 (1)

Zaak C-234/06 P

Il Ponte Finanziaria SpA

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Beeldmerk ‚Bainbridge’ – Oppositie door houder van nationale woordmerken, beeldmerken en driedimensionale merken die woordelement ‚Bridge’ bevatten – Afwijzing van oppositie – Begrippen ‚defensieve inschrijving van merken’ en ‚merken-families’ of ‚series’”

1. Deze hogere voorziening(2) komt voort uit een aanvraag tot inschrijving van een beeldmerk met het woord „Bainbridge” als gemeenschapsmerk voor bepaalde categorieën waren, waartegen oppositie is ingesteld door de houder van verschillende nationale merken voor dezelfde categorieën, die alle het element „bridge” bevatten.

2. Die oppositie is door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) in wezen afgewezen op grond dat i) het bewijs van het gebruik van een aantal van de nationale merken niet was geleverd en ii) tussen de overige nationale merken en het aangevraagde gemeenschapsmerk onvoldoende overeenstemming

bestond om te kunnen spreken van verwarringsgevaar. De afwijzing is door het Gerecht bevestigd.

3. De thans in hogere voorziening aan de orde zijnde voornaamste vragen betreffen i) de criteria voor de beoordeling of van een merk een „normaal gebruik” is gemaakt, in het bijzonder of voor het begrip „defensieve inschrijving” van overeenstemmende merken, dat minder zware eisen aan het daadwerkelijke gebruik stelt, plaats is in de communautaire merkenwetgeving, en ii) de criteria voor de beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen twee merken, met name wat betreft de relevantie van een bestaande „familie” of „serie” van overeenstemmende merken van dezelfde houder.

Bepalingen van gemeenschapsmerkenrecht

4. Artikel 8, lid 1, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk(3) bepaalt, voor zover van belang: „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.”

5. Volgens artikel 8, lid 2, sub a, punt ii, wordt onder „oudere merken” in dat verband mede verstaan in een lidstaat ingeschreven merken.

6. Artikel 15 van de verordening inzake het gemeenschapsmerk bepaalt, voor zover van belang:

„1. Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:

a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd;

[...]”

7. De „sancties van deze verordening” zijn helaas niet als zodanig genoemd, maar zijn te vinden in verschillende, hierna genoemde bepalingen.

8. Zo luidt bijvoorbeeld artikel 43, leden 2 en 3:

„2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden

geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.”

9. Voorts kunnen volgens artikel 50, lid 1, sub a, de rechten van de houder van het gemeenschapsmerk op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard worden, wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken. Met betrekking tot de vordering tot vervallenverklaring blijft de formulering van artikel 56, leden 2 en 3, dicht bij die van voornoemd artikel 43, leden 2 en 3.

10. Regel 22 („Bewijs van gebruik”) van de uitvoeringsverordening inzake het gemeenschapsmerk(4), bepaalde ten tijde van de feiten(5), voor zover van belang:

„1. Indien de opposant overeenkomstig artikel 43, lid 2 of lid 3, van de verordening [inzake het gemeenschapsmerk] het bewijs moet leveren van het gebruik van het merk of van het bestaan van goede redenen voor het niet-gebruik ervan, verzoekt het Bureau hem het verlangde bewijs binnen een door het Bureau te stellen termijn over te leggen. Het Bureau wijst de oppositie af, indien de opposant dit bewijs niet binnen de gestelde termijn overlegt.

2. De opgaven en het bewijsmateriaal die voor het leveren van het bewijs van het gebruik dienen, bestaan uit opgaven van de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het oppositiemerk voor de waren en diensten waarvoor het wordt ingeschreven en waarop de oppositie berust, en uit bewijsmateriaal ter staving van deze opgaven overeenkomstig lid 3.

3. Het bewijs bestaat in beginsel alleen uit overlegging van tot staving dienende stukken en voorwerpen, zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen [...].”

11. Wat nationale merken betreft, bevat de merkenrichtlijn(6) vergelijkbare bepalingen als de merkenverordening. De relevante tekst van artikel 10, leden 1 en 2, is, mutatis mutandis, gelijklopend aan die van artikel 15, leden 1 en 2, van de merkenverordening: „1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken.

2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:

a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; [...].”

12. In de richtlijn zijn de sancties met name vervat in de artikelen 11 en 12. Artikel 11, leden 1 en 2, bepalen respectievelijk dat de nietigheid van een merk niet kan worden uitgesproken op grond van het bestaan van een conflicterend ouder merk dat niet voldoet aan de voorwaarden inzake gebruik van artikel 10, en dat iedere lidstaat kan bepalen dat de inschrijving van een merk niet kan worden geweigerd omdat er een conflicterend ouder merk bestaat dat niet voldoet aan diezelfde voorwaarden inzake gebruik. Volgens artikel 12, lid 1, kan een merk vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken.

Italiaans merkenrecht

13. De merkenrichtlijn is bij wetsbesluit 480/1992(7) in Italiaans recht omgezet. Artikel 39 van dit wetsbesluit, dat de gevolgen regelt van het niet gebruiken van een ingeschreven merk, heeft artikel 42 van koninklijk besluit 929/1942(8) vervangen. Artikel 39, leden 1 en 2, geven in wezen uitvoering aan de bepalingen van respectievelijk artikel 12, lid 1, van de richtlijn, betreffende de mogelijkheid van vervallenverklaring wegens niet-gebruik, en artikel 10, lid 2, sub a, volgens hetwelk gebruik in een enigszins afwijkende vorm in aanmerking moet worden genomen.

14. Artikel 42, lid 4, laat evenwel de „defensieve” inschrijving van merken toe, en luidt als volgt:

„[...] de vervallenverklaring wegens niet-gebruik treedt niet in wanneer de houder van het niet-gebruikte merk tevens houder is van één of meer andere overeenstemmende merken die nog gelden, waarbij ten minste één merk wordt gebruikt ter aanduiding van dezelfde waren of diensten”.

Feiten en procedure voor het BHIM

15. Op 24 september 1998 heeft Marine Enterprise Projects (thans FMG Textiles Srl) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor een beeldmerk met als voornaamste bestanddelen de tekening van een rol zeil die tot de vorm van het zeil van een kleine zeilboot is afgerold tegen een dikke horizontale streep met daarboven in schuine letters het woord „Bainbridge”. Het merk is aangevraagd voor waren van klassen 18 en 25 van de Overeenkomst van Nice.(9) Klasse 18 omvat „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren”, en klasse 25 is voor „kledingstukken, schoeisel, hoofddekseks”. De aanvraag is gepubliceerd op 14 juni 1999.

16. Op 7 september 1999 heeft Il Ponte Finanziaria SpA (hierna: „Ponte Finanziaria”) oppositie tegen de inschrijving van dat merk ingesteld op grond van arti-

kel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening. De oppositie was gebaseerd op een aantal in Italië geregistreerde oudere merken, die zich voor deze hogere voorziening laten indelen in drie groepen.

17. De eerste groep bestaat uit drie beeldmerken voor waren van klasse 25 – nr. 704338, met werking vanaf 15 juli 1964, voor „kledingstukken, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels”; nr. 370836, met werking vanaf 11 mei 1979, voor „kledingstukken”, en nr. 606709, met werking vanaf 22 oktober 1990, voor „kousen en dassen” – en het met werking vanaf 12 juni 1990 ingeschreven beeldmerk nr. 593651 voor waren van klasse 18. De eerste twee merken omvatten het woord „Bridge” in schuine letters; de laatste twee respectievelijk de woorden „OLD BRIDGE” en „THE BRIDGE BASKET” in hoofdletters. Het tweede en het derde merk bevatten bovendien de voorstelling van een brug, en het vierde de voorstelling van een basketbal met een daar doorheen vallende bal.

18. De tweede groep bestaat uit het woordmerk „THE BRIDGE”, dat onder nr. 642952, met werking vanaf 14 juni 1994, is ingeschreven voor waren van klasse 25.

19. De derde groep bestaat uit vijf merken die zijn ingeschreven voor waren van klassen 18 en 25, en één merk dat uitsluitend is ingeschreven voor waren van klasse 18. Voor beide klassen zijn er twee driedimensionale merken – nrs. 704372 en 633349, beide met werking vanaf 22 juni 1994 en voornamelijk gevormd door de woorden „THE BRIDGE” in hoofdletters; twee woordmerken – nr. 630763 „OVER THE BRIDGE”, met werking vanaf 24 december 1991, en nr. 710102 „FOOTBRIDGE”, met werking vanaf 7 december 1994, en een beeldmerk, nr. 721569, met werking vanaf 28 februari 1996, met de woorden „THE BRIDGE” en „WAYFARER” in hoofdletters, respectievelijk boven en onder de tekening van een windroos waardoor een dunne horizontale streep loopt. Alleen voor waren van klasse 18 is het woordmerk nr. 642953 „THE BRIDGE” ingeschreven, met werking vanaf 26 oktober 1994.

20. Op 15 november 2001 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie afgewezen op grond dat, ondanks de in aanmerking te nemen onderlinge samenhang tussen de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, elk verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening redelijkerwijs kon worden uitgesloten, gelet op de fonetische en visuele verschillen tussen de tekens. Ponte Finanziaria heeft tegen die afwijzing beroep ingesteld.

21. Bij beslissing van 17 maart 2003 (hierna: „litigieuze beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Zij weerde de hierboven in de eerste groep genoemde merken(10) uit haar beoordeling op grond dat het bewijs van het gebruik van de desbetreffende merken niet was geleverd,(11) en liet ook merk nr. 642952(12) buiten beschouwing op grond dat de door opposante overgelegde bewijzen inzake het gebruik ontoereikend waren.(13) De kamer van beroep kwam na vergelijking van de andere – hier-

boven in de derde groep genoemde(14) – merken met het aangevraagde merk tot de slotsom dat daartussen geen begripsmatige, visuele of fonetische overeenstemming bestond,(15) en concludeerde bijgevolg dat er geen gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening bestond. Zij achtte het beginsel van onderlinge samenhang tussen de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming van de tekens in dit geval irrelevant, aangezien de daartoe vereiste minimummate van overeenstemming van de merken ontbrak.(16)

Bestreden arrest

22. Ponte Finanziaria is tegen die beslissing in beroep gegaan bij het Gerecht, dat haar bezwaren in twee middelen heeft opgedeeld. Het eerste in het arrest behandelde middel betrof schending van artikel 15, lid 2, sub a, en artikel 43, leden 2 en 3, van de merkenverordening alsmede regel 22 van de uitvoeringsverordening, met betrekking tot de merken die de kamer van beroep van haar beoordeling had uitgesloten. Het tweede middel betrof schending van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening, met betrekking tot de beoordeling van het verwarringsgevaar.

Uitsluiting van bepaalde merken van de beoordeling

23. Het Gerecht heeft onderscheid gemaakt tussen vier argumenten en deze beoordeeld als volgt:

24. In de eerste plaats(17) heeft Ponte Finanziaria aangevoerd dat de kamer van beroep de merken die minder dan vijf jaar voor het instellen van de oppositie waren ingeschreven bij haar beoordeling ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten en zodoende die merken de specifieke bescherming van een „merkenfamilie” heeft ontzegd.

25. Het Gerecht heeft opgemerkt dat de kamer van beroep alle gedurende die periode van vijf jaar ingeschreven merken in aanmerking heeft genomen. Eerst bij het onderzoek van het argument dat de oudere merken moesten worden geacht deel uit te maken van een „familie” en daarom ruimere bescherming genoten, stelde de kamer van beroep vast dat de waren „hoofdzakelijk onder het merk THE BRIDGE en in mindere mate onder het beeldmerk THE BRIDGE WAYFARER w[e]rden gepromoot en verkocht”, zodat de Italiaanse consument slechts met deze twee oudere merken werd geconfronteerd. Op basis van deze vaststelling concludeerde de kamer van beroep dat een ruimere bescherming op grond van een „familie van merken” niet gerechtvaardigd was, aangezien de loutere inschrijving van tal van merken, zonder deze op de markt te gebruiken, niet volstond.

26. In de tweede plaats(18) voerde Ponte Finanziaria aan dat de kamer van beroep volgens regel 22 van de uitvoeringsverordening het woordmerk THE BRIDGE, nr. 642952,(19) niet uit haar beoordeling van het verwarringsgevaar had mogen weren op grond dat het bewijs van het gebruik ervan ontoereikend was. In regel 22 worden catalogi en krantenadvertenties genoemd als toelaatbaar bewijs van het gebruik van een merk. Ponte Finanziaria had dergelijke stukken overgelegd,

maar de kamer van beroep heeft deze ten onrechte ontoereikend geacht.

27. Het Gerecht heeft vastgesteld dat niet is voldaan aan het vereiste van normaal gebruik wanneer het gebruik minimaal is en onvoldoende ter identificatie van waren of diensten. Ongeacht de intentie van de houder is van normaal gebruik van het merk geen sprake tenzij dit merk objectief gezien daadwerkelijk, voortdurend en zonder wijzigingen in de vorm van het teken op de markt aanwezig is, zodat het door de consumenten als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten kan worden opgevat.(20) Het enige bewijs van het gebruik van het woordmerk „THE BRIDGE” met betrekking tot waren van klasse 25 bestond echter uit een herfst-/wintercatalogus 1994-1995 en uit reclameadvertenties uit 1995. Andere catalogi waren niet gedateerd. Dat bewijsmateriaal was zeer gering voor het jaar 1994, en voor de jaren 1996 tot en met 1999 was geen bewijs aangedragen. Dit toonde niet aan dat het merk voortdurend op de Italiaanse markt aanwezig was voor de waren waarvoor het was ingeschreven in de periode vóór de datum van publicatie van de merkaanvraag, zoals artikel 43, leden 2 en 3, van de merkenverordening verlangen. De kamer van beroep had derhalve terecht geoordeeld dat het bewijs van normaal gebruik van het merk voor de betrokken waren niet was geleverd.

28. In de derde plaats(21) betoogde Ponte Finanziaria dat de kamer van beroep de onder nrs. 370836, 704338, 606709 en 593651(22) ingeschreven merken ten onrechte uit haar beoordeling van het verwarringsgevaar had geweerd op grond dat geen bewijs van hun gebruik was geleverd. Het betrof „defensieve merken” in de zin van de Italiaanse merkenwet,(23) die tot doel hebben het hoofdmerk beter te beschermen tegen verwarringsgevaar, door de houder de mogelijkheid te bieden zich te verzetten tegen de inschrijving van overeenstemmende of identieke merken die niet voldoende met het hoofdmerk zelf overeenstemmen om van verwarringsgevaar te kunnen spreken. De kamer van beroep heeft ten onrechte geoordeeld dat de betrokken oudere merken geen „defensieve merken” waren, omdat zij niet gelijktijdig met of na het oudere hoofdmerk waren ingeschreven. Ponte Finanziaria had de inschrijvingen nrs. 704338 en 606709 juist van derden gekocht om ze als „defensieve merken” te gebruiken. Bovendien waren alle betrokken merken ingeschreven na het feitelijke gebruik van het oudere merk „THE BRIDGE” vanaf de jaren zeventig.

29. Het Gerecht heeft opgemerkt dat de Italiaanse merkenwet een uitzondering maakt op de regel van verval van het merk wegens niet-gebruik gedurende vijf jaar(24), maar dat de communautaire merkenregeling het concept „defensief merk” niet kent. Volgens de opzet van de merkenverordening is het daadwerkelijke gebruik van een teken in het economisch verkeer voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, een wezenlijke voorwaarde voor de erkenning dat de houder ervan bescherming geniet. De uitzondering met betrekking tot „geldige redenen” voor het niet gebruiken, verwijst naar redenen die verband houden met het

bestaan van belemmeringen voor het gebruik van het merk, of naar situaties waarin het commerciële gebruik ervan te duur zou zijn. De houder van een nationale inschrijving kan geen beroep doen op een nationale bepaling op grond waarvan tekens die niet bestemd zijn om in het economisch verkeer te worden gebruikt als merk kunnen worden ingeschreven, enkel ter bescherming van een ander teken dat wel in het economisch verkeer wordt gebruikt. Dergelijke inschrijvingen zijn niet verenigbaar met de communautaire merkenregeling en de erkenning ervan op nationaal niveau vormt geen „geldige reden” voor het niet gebruiken van een ouder merk, waarop een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd.

30. In de vierde plaats(25) heeft Ponte Finanziaria betoogd dat het door haar overgelegde bewijs inzake het gebruik van woordmerken nrs. 642952 en 642953 „THE BRIDGE”(26) ook het bewijs vormde voor een normaal gebruik van beeldmerk nr. 370836 „Bridge”,(27) dat daarvan slechts op verwaarloosbare punten verschilde. Zij verwees naar artikel 15, lid 2, sub a, van de merkenverordening(28) en naar de vergelijkbare bepaling in de Italiaanse merkenwet. De kamer van beroep had derhalve het oudere merk niet van haar beoordeling van het verwarringsgevaar mogen uitsluiten op grond dat het bewijs van het gebruik ervan niet was geleverd.

31. Het Gerecht heeft geoordeeld dat artikel 15, lid 2, sub a, ertoe strekt, de houder van het merk toe te staan variaties in het teken aan te brengen waardoor het, zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten. Overeenkomstig deze strekking moet de materiële werkingssfeer van de bepaling worden beperkt tot situaties waarin het teken dat door de houder van een merk concreet wordt gebruikt de vorm is waarin ditzelfde merk commercieel wordt gebruikt. Wanneer in dergelijke situaties het in het economisch verkeer gebruikte teken slechts op verwaarloosbare punten afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven, zodat de twee tekens kunnen worden geacht globaal equivalent te zijn, kan aan de verplichting tot gebruik van het ingeschreven merk worden voldaan door het bewijs te leveren van het gebruik van het teken in de in het economisch verkeer gebruikte vorm. Daarentegen kan de houder van een merk zich op grond van artikel 15, lid 2, sub a, niet aan die verplichting onttrekken met een beroep op het gebruik van een overeenstemmend merk dat het voorwerp van een afzonderlijke inschrijving uitmaakt.

32. Het Gerecht heeft bijgevolg het middel in zijn geheel afgewezen.

Beoordeling van verwarringsgevaar

33. Het Gerecht heeft onderscheid gemaakt tussen drie argumenten.

34. In de eerste plaats(29) heeft volgens Ponte Finanziaria de kamer van beroep het bestaan van een „familie” of „serie” van merken die de term „bridge” bevatten, waardoor het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken toeneemt, ten onrechte buiten

beschouwing gelaten. Haar merken zijn samengestelde merken, die alle het Engelse woord „bridge” gemeen hebben, met daaraan andere elementen toegevoegd. Er bestaat geen enkel verband tussen de bestanddelen van die merken en de erdoor aangeduide waren. Derhalve bezitten deze merken een groot onderscheidend vermogen, dat wordt versterkt door het massale gebruik van het woordmerk „THE BRIDGE”. Zowel de Italiaanse als de communautaire rechtspraak bieden dit type merken een ruime bescherming. In het [arrest Canon](#) (30) heeft het Hof vastgesteld dat „merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een ruimere bescherming [genieten] dan merken met een geringe onderscheidingskracht”.

35. In de tweede plaats(31) heeft Ponte Finanziaria de kamer van beroep verweten dat zij geen rekening heeft gehouden met het beginsel van onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, die moeten worden geacht onderling samenhangend te zijn.(32)

36. In de derde plaats(33) heeft de kamer van beroep volgens Ponte Finanziaria ten onrechte geoordeeld dat de oudere merken en het aangevraagde merk niet overeenstemmen.

37. Met betrekking tot de vergelijking op visueel vlak, versterkt de tekening van een rol zeil die is afgerold tot de vorm van een bootzeil naast het woord „Bainbridge” het gevaar voor verwarring met de oudere beeldmerken, die eveneens bestaan uit een woorelement dat het woord „bridge” bevat en uit grafische elementen. Dit brengt het publiek ertoe aan te nemen dat de door het merk aangeduide waren dezelfde herkomst hebben en zijn bestemd voor personen met belangstelling voor zeilen en watersport, temeer daar het beeldelement van merk nr. 721569 een windroos voorstelt. Ook bestaat grafische overeenstemming met merk nr. 370836.

38. Met betrekking tot de vergelijking op begripsmatig vlak, heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat de gemiddelde Italiaanse consument voldoende kennis van vreemde talen heeft om het verschil tussen de merken te vatten. Het Engelse woord „bridge” vertoont geen assonantie met het Italiaanse „ponte”, maar duidt in het Italiaans gewoonlijk een kaartspel aan. De kamer van beroep was niettemin van oordeel dat de gemiddelde Italiaanse consument de betekenis van „bridge” zou begrijpen waar het in Ponte Finanziaria’s merken wordt gebruikt, maar niet waar het in het aangevraagde merk wordt gebruikt, samen met een andere term, „bain”, die geen enkele betekenis heeft in het Engels. De stelling volgens welke die consument „Bainbridge” zou opvatten als een familienaam of als een geografische aanduiding, is onwaarschijnlijk. Ofwel zal hij geen van de betrokken vreemde woorden begrijpen, ofwel uitsluitend „bridge”, dat hij in alle betrokken merken zal herkennen. In beide gevallen bestaat verwarringsgevaar.

39. Het Gerecht heeft deze argumenten beoordeeld als volgt.

40. Het Gerecht heeft om te beginnen opgemerkt dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben.(34) Volgens het Gerecht bestond in casu het relevante publiek uit de gemiddelde Italiaanse consument, hadden de merkaanvraag en de oudere merken betrekking op waren van dezelfde klassen en konden, gelet op de afwijzing van het eerste middel, slechts zes van de oudere merken in aanmerking worden genomen. Deze merken hadden evenwel een sterk onderscheidend vermogen.(35)

41. Het Gerecht heeft vervolgens de oudere merken en het aangevraagde merk op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak vergeleken. Op visueel vlak was het enige element dat alle merken gemeenschappelijk hadden – de opeenvolging van de zes letters die het woord „bridge” vormen – onvoldoende prominent in de opgevoerde totaalindruk aanwezig om verwarringsgevaar te doen ontstaan. Op fonetisch vlak echter heeft het Gerecht, in tegenstelling tot de beoordeling van de kamer van beroep wat de uitspraak betreft, geoordeeld dat in zekere mate fonetische overeenstemming bestond tussen het aangevraagde merk en vier van de oudere merken. Wat de begripsmatige overeenstemming betreft, is de kamer van beroep er terecht van uitgegaan dat de gemiddelde Italiaanse consument de betekenis van het Engelse element „bridge” in de oudere merken zou vatten, maar heeft zij ook terecht overwogen dat het element niet op dezelfde wijze zou worden opgevat als onderdeel van het woord „Bainbridge” in de context van het aangevraagde beeldmerk. In zijn totaliteit bezien was de mate van louter fonetische overeenstemming niet voldoende om op zich tot verwarringsgevaar te leiden.(36)

42. Tot slot is het Gerecht nog ingegaan op Ponte Finanziaria’s argumenten in verband met de relevantie van een „familie” of „serie” van oudere merken. Ofschon dat begrip niet voorkwam in de merkenverordening, kon het niet zonder meer van de hand worden gewezen. Wanneer een oppositie is gebaseerd op een aantal oudere merken die kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „serie” of „familie” (bijvoorbeeld door een element dat zij gemeen hebben), kan deze omstandigheid relevant zijn voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar. Een dergelijk verwarringsgevaar kan ontstaan wanneer het aangevraagde merk en die oudere merken overeenstemmingen vertonen waardoor de consument gelooft dat het aangevraagde merk deel uitmaakt van die serie en dat de erdoor aangeduide waren derhalve dezelfde commerciële herkomst hebben als de door de oudere merken aangeduide waren, of een daaraan verwante herkomst. Dat kan zelfs zo zijn wanneer op grond van de vergelijking van het aangevraagde merk met elk af-

zonderlijk beschouwd ouder merk geen direct verwarringsgevaar kan worden vastgesteld.(37)

43. Hiervoor moet evenwel cumulatief zijn voldaan aan twee voorwaarden. Ten eerste moet bewijs bestaan van het gebruik van een voldoende aantal merken die een „serie” kunnen vormen. Voor het bestaan van verwarringsgevaar is vereist dat de tot de serie behorende merken op de markt aanwezig zijn. Bij gebreke van het bewijs van een dergelijk gebruik moet het eventuele verwarringsgevaar worden beoordeeld door de betrokken merken afzonderlijk te vergelijken. Ten tweede moet het aangevraagde merk niet alleen overeenstemmen met de merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het met de serie in verband kan worden gebracht. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer het gemeenschappelijke bestanddeel van de oudere seriemerken in het aangevraagde merk wordt gebruikt op een andere plaats dan die waar dit bestanddeel gewoonlijk in de seriemerken staat, of in het aangevraagde merk een andere semantische inhoud heeft.(38)

44. In dit geval was op zijn minst de eerste van genoemde voorwaarden niet vervuld. Het enige door Ponte Finanziaria in de loop van de oppositieprocedure aangedragen bewijsmateriaal had betrekking op het merk „THE BRIDGE” en in mindere mate op „THE BRIDGE WAYFARER”. Aangezien Ponte Finanziaria alleen van deze oudere merken de aanwezigheid op de markt had aangetoond, had de kamer van beroep terecht de argumenten van de hand gewezen op grond waarvan aanspraak werd gemaakt op de aan „seriemerken” toekomende bescherming.(39)

45. Het Gerecht heeft geconcludeerd dat de kamer van beroep het recht niet verkeerd had toegepast en evenmin beoordelingsfouten had gemaakt, en heeft derhalve het beroep in zijn geheel verworpen.

De hogere voorziening

46. Ponte Finanziaria heeft in hogere voorziening vijf middelen aangevoerd. Het BHIM en FMG Textiles hebben een memorie van antwoord ingediend. Om indiening van een memorie van repliek of een mondelinge behandeling is niet verzocht.

Ontvankelijkheid

47. FMG Textiles stelt dat de hogere voorziening mogelijk niet-ontvankelijk is bij gebreke van een bijzondere volmacht van de raadsliden die voor Ponte Finanziaria optreden.

48. Het gaat hier echter blijkbaar om een misverstand. Het betreffende document was namelijk aan het bij het Gerecht ingediende verzoekschrift gehecht, hoewel daarvan wellicht geen mededeling is gedaan aan FMG Textiles of aan haar rechtsvoorgangster, Marine Enterprise Projects.

Eerste middel: onjuiste toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening – verwarringsgevaar

Argumenten

49. Ponte Finanziaria stelt dat het Gerecht zelfs op de grondslag van de nationale merken die het voor de vergelijking toelaatbaar heeft geacht, en zelfs door deze merken afzonderlijk te beschouwen en niet als een fa-

milie of serie, ten onrechte heeft vastgesteld dat geen gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk bestaat.

50. Het Gerecht heeft erkend dat de nationale merken een groot onderscheidend vermogen hebben en in relevante mate fonetisch overeenstemmen met het aangevraagde merk. Die fonetische overeenstemming had ook bij het ontbreken van visuele overeenstemming de doorslag moeten geven.(40) Niettemin heeft het Gerecht het ontbreken van begripsmatige overeenstemming doorslaggevend geacht. Het is tot dat oordeel gekomen op basis van de veronderstelling dat de gemiddelde Italiaanse consument de Engelse taal beheerst. Deze premisse is evenwel onjuist. Slechts 15 tot hoogstens 20 % van de Italianen kent de betekenis van „bridge”, dat bijgevolg als een element van fantasie moet worden aangemerkt. In ieder geval bestond voldoende mate van (ten minste fonetische en volgens Ponte Finanziaria visuele) overeenstemming, die een globale beoordeling van de merken noodzakelijk maakte, met inachtneming van de onderlinge samenhang tussen de criteria van overeenstemming tussen de merken, soortgelijkheid van de door het merk aangeduide waren en mate van onderscheidend vermogen.(41) In het kader van een dergelijke beoordeling heeft het door het uitsluiten van verwarringsgevaar in ernstige mate blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

51. Het BHIM stelt dat volgens de rechtspraak de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar „synthetisch” moet zijn, waarbij zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij de waarneming van een teken door de gemiddelde consument. In het onderhavige geval heeft het Gerecht vastgesteld dat de betrokken waren „gewoonlijk aldus in de handel worden gebracht dat het relevante publiek bij de aankoop het merk ervan visueel waarneemt”.(42) Gezien dit feit en het feit dat het de drie aspecten van overeenstemming – fonetisch, visueel en begripsmatig – in hun juiste context heeft beoordeeld, kan niet worden gesteld dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door aan het ontbreken van visuele overeenstemming meer belang te hechten dan aan een zekere mate van fonetische overeenstemming.

52. FMG Textiles is het niet eens met Ponte Finanziaria’s versie van de vaststellingen van het Gerecht over de fonetische overeenstemming. Het Gerecht heeft vastgesteld dat de merken „in zekere mate fonetisch overeenstem[d]en” en dus „uitsluitend op fonetisch vlak relevante overeenstemmingen verto[o]n[d]en”(43) – wat iets heel anders is dan „relevante fonetische overeenstemming”. FMG Textiles bestrijdt ook het door Ponte Finanziaria gestelde ten aanzien van het vermogen van de gemiddelde Italiaanse consument om het Engelse woord „bridge” te begrijpen. Op grond van de feitelijke vaststellingen van het Gerecht was zijn analyse van de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar zowel in juridisch als in logisch opzicht onberispelijk.

Beoordeling

53. Om te beginnen is het duidelijk dat dit middel niet-ontvankelijk is, voor zover het strekt tot betwisting

van de feitelijke vaststellingen van het Gerecht ten aanzien van het vermogen van de gemiddelde Italiaanse consument om het element „bridge” in begripsmatige zin of anderszins te begrijpen. Artikel 58 van het Statuut van het Hof bepaalt: „Het verzoek aan het Hof om hogere voorziening kan alleen rechtsvragen betreffen.”

54. Voor het overige houdt het argument van Ponte Finanziaria in feite in dat het Gerecht een zekere mate van fonetische overeenstemming heeft aanvaard (ik ben met FMG Textiles van mening dat de formulering van het bestreden arrest niet duidt op de vaststelling van „relevante” overeenstemming), en aan die overeenstemming bij zijn globale beoordeling van verwarringsgevaar derhalve doorslaggevend gewicht had moeten toekennen, met name in het licht van de onderlinge samenhang van de criteria onderscheidend vermogen van de oudere merken, overeenstemming met het aangevraagde merk en soortgelijkheid of identiteit van de door het merk aangeduide waren.

55. In een andere recente hogere voorziening, Mülhens/BHIM,(44) is een vergelijkbaar argument aangevoerd. Na de beoordeling van de door de twee betrokken tekens opgeroepen totaalindruk, had het Gerecht vastgesteld dat de tekens visueel noch begripsmatig overeenstemden, maar in bepaalde landen auditief overeenstemden. Het sloot niet uit dat die enkele overeenstemming verwarring kon doen ontstaan, maar concludeerde dat de mate van overeenstemming niet voldoende was om aan te nemen dat het relevante publiek kon menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig waren.(45) Het Hof heeft het recht uitgelegd op een wijze die als volgt kan worden samengevat en die mijns inziens in casu toepasselijk is.

56. Het bestaan van gevaar voor verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.(46) Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan.(47) Het valt niet uit te sluiten dat de enkele auditieve overeenstemming verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening kan doen ontstaan.(48) Het bestaan van een dergelijk gevaar dient evenwel te worden vastgesteld in het kader van een globale beoordeling wat betreft de begripsmatige, visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens in kwestie. In dat verband is de beoordeling van een eventuele auditieve overeenstemming slechts één van de relevante factoren in het kader van die globale beoordeling.(49) Derhalve kan niet worden geconcludeerd dat telkens wanneer louter auditieve overeenstemming tussen de tekens bestaat, noodzakelijkerwijs sprake is van gevaar voor verwarring.(50) De globale beoordeling houdt in dat auditieve overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door begripsmatige en visuele verschillen, voor zover ten minste een van deze tekens voor het

relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen.(51)

57. Derhalve kan het Gerecht bij de waardering van de door de betrokken tekens opgeroepen totaalindruk met betrekking tot hun mogelijke begripsmatige, visuele en auditieve overeenstemmingen voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, zonder de strekking van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening geweld aan te doen, oordelen dat de mate van overeenstemming tussen de tekens in kwestie onvoldoende is om aan te nemen dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.(52)

58. Ik zie geen aanleiding om vraagtekens te plaatsen bij deze juridische beoordeling, die volledig in overeenstemming lijkt met de benadering van het Gerecht in het onderhavige geval. Naar mijn mening dient het eerste middel derhalve te worden afgewezen.

Tweede middel: onjuiste toepassing van artikel 43, leden 2 en 3, van de merkenverordening
Argumenten

59. Ponte Finanziaria stelt dat het Gerecht haar andere nationale merken ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten, in het bijzonder woordmerk nr. 642952 „THE BRIDGE” voor waren van klasse 25. De referentieperiode waarvoor het bewijs van normaal gebruik moest worden geleverd, omvatte de vijf jaren van 1994 tot 1999. Zij heeft een herfst-/wintercatalogus 1994-1995 en reclameadvertenties uit 1994 en 1995 overgelegd – bewijsmiddelen die regel 22, lid 2, van de uitvoeringsverordening voor de toepassing van artikel 43, lid 2, van de merkenverordening uitdrukkelijk toestaat – en aldus onbetwistbaar het gebruik gedurende ten minste een deel van die periode aangetoond; daarnaast heeft zij meer recente stukken uit de boekhouding aangedragen waaruit blijkt dat zij actief was gebleven in de lederwarenbranche (waaronder schoeisel en riemen als bedoeld in klasse 25).

60. Het Gerecht heeft derhalve in ernstige mate blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en artikel 43, leden 2 en 3, van de merkenverordening verkeerd uitgelegd door te concluderen dat „de kamer van beroep [...] terecht [heeft] geoordeeld dat het bewijs van normaal gebruik van dit merk voor de betrokken waren niet was geleverd” omdat het bewijsmateriaal niet aantoonde dat het betrokken merk „voortdurend op de Italiaanse markt aanwezig was voor de waren waarvoor het werd ingeschreven in de periode van vijf jaar vóór de datum van publicatie van de merkaanvraag”.(53) In feite volstaat bewijs van gebruik op enig moment gedurende de periode.(54)

61. Volgens het BHIM is de vraag of een bepaald bewijsmiddel op betrouwbare wijze kan worden gedaateerd voor een bepaald tijdvak, een vraag van feitelijk aard, en kunnen de vaststellingen van het Gerecht dienaangaande in hogere voorziening niet worden betwist.

62. Wat het rechtspunt aangaat, stelt het BHIM dat het Gerecht met zijn verwijzing naar het bewijs dat een merk „voortdurend aanwezig” was op de markt niet naar een ononderbroken aanwezigheid verwijst, zoals

Ponte Finanziaria blijkbaar meent. Het Gerecht heeft in feite alleen maar gesteld dat één enkele catalogus voor 1994-1995 niet toereikend was als bewijs voor de vereiste voortdurende aanwezigheid op de markt, en dus voor een normaal en daadwerkelijk gebruik, gedurende de periode van vijf jaar.

63. Volgens FMG Textiles is het zeer beperkte bewijsmateriaal, dat enkel uit reclamemateriaal bestaat zonder bewijs van verkoop, beslist niet toereikend om een voldoende substantieel gebruik van het merk gedurende de betrokken periode aan te tonen.

Beoordeling

64. Evenals het BHIM ben ik van mening dat dit middel niet-ontvankelijk is voor zover het zich richt tegen de feitelijke vaststellingen van het Gerecht met betrekking tot het bestaan en de aard van bewijs dat op betrouwbare wijze kan worden gedateerd voor de beoordeling van de vraag of sprake was van normaal gebruik van nationaal woordmerk nr. 642952 „THE BRIDGE” gedurende de vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van de aanvraag van het gemeenschapsmerk „Bainbridge”.

65. De rechtsvraag waar het hier om gaat, is of het Gerecht voor de periode van vijf jaar een bestendiger gebruik mocht verlangen dan feitelijk uit dat bewijs bleek.

66. Volgens artikel 43, leden 2 en 3, van de merkenverordening diende Ponte Finanziaria het bewijs te leveren van een normaal gebruik in Italië van het oudere nationale merk gedurende de periode van juni 1994 tot juni 1999 voor de waren of diensten waarvoor het was ingeschreven.(55) Het toelaatbare dateerbare bewijsmateriaal dat zij heeft overgelegd, bestond uit een herfst-/wintercatalogus 1994-1995 en reclameadvertenties uit 1995. Het Gerecht beschreef dat bewijs als „zeer gering voor het jaar 1994 en voor de jaren 1996 tot en met 1999 is geen bewijs aangedragen”, en stelde vast dat het niet aantoonde dat het betrokken merk in de relevante periode voortdurend op de Italiaanse markt aanwezig was geweest.

67. De rechtspraak inzake de beoordeling van het normaal gebruik(56) is zeer recentelijk door het Hof in het arrest Sunrider(57) uiteengezet als volgt.

68. Van een merk wordt een „normaal gebruik” gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik wordt gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en

de frequentie van het gebruik van het merk. De vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is om die marktaandeel te behouden of te verkrijgen, hangt derhalve af van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval. De kenmerken van de waren en diensten, de frequentie of de regelmaat van het gebruik van een merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke waren of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de houder kan leveren, behoren tot de factoren waarmee rekening kan worden gehouden. Het is niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik. Een de-minimisregel, die het BHIM of het Gerecht niet in staat zou stellen alle omstandigheden te beoordelen, kan niet worden vastgesteld. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient, kan zelfs een gering gebruik volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik.

69. Uit deze rechtspraak blijkt met name in de eerste plaats dat normaal gebruik meer inhoudt dan symbolisch gebruik, maar dat niet bij voorbaat een regel kan worden gegeven voor de vereiste omvang van het gebruik; en in de tweede plaats dat de beoordeling van feitelijke aard is en naargelang van het geval moet worden verricht door het BHIM of het Gerecht, op basis van het concrete geval en in het licht van een hele reeks relevante factoren.(58)

70. Tegen deze achtergrond kan het Gerecht naar mijn mening niet worden verweten, dat het als maatstaf een voortdurende aanwezigheid op de Italiaanse markt gedurende de relevante periode van vijf jaar heeft toegepast. Gelijk het BHIM heeft opgemerkt, heeft het Gerecht niet een ononderbroken gebruik als voorwaarde gesteld, maar heeft het veeleer de lijn van zijn eerdere rechtspraak(59) gevolgd in die zin dat van een normaal gebruik geen sprake is indien het merk objectief gezien niet daadwerkelijk, voortdurend en zonder wijzigingen in de vorm van het teken op de markt aanwezig is, zodat het door de consument niet als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten kan worden opgevat. Deze benadering is mijns inziens geheel in overeenstemming met de tekst en de geest van de bepalingen van de merkenverordening, die een voorwaarde van normaal gebruik gedurende een periode van vijf jaar bevatten, en met de uitlegging daarvan in de rechtspraak van het Hof.

71. De feitelijke conclusie van het Gerecht op basis van het beschikbare bewijsmateriaal valt derhalve geheel binnen het kader van de door hem te verrichten beoordeling van het concrete geval en wordt in geen enkel opzicht door dat bewijs weersproken. Het tweede middel kan dan ook niet slagen.

Derde middel: onjuiste toepassing van artikel 15, lid 2, sub a, van de merkenverordening

Argumenten

72. Ponte Finanziaria stelt verder dat hetzelfde bewijsmateriaal voldoende had moeten zijn om het gebruik aan te tonen van beeldmerk nr. 370836 „Bridg-e”, eveneens voor waren van klasse 25,(60) waarvan

de vorm slechts lichtjes afwijkt van de vorm van woordmerk nr. 642952 „THE BRIDGE” en derhalve onder artikel 15, lid 2, sub a, van de merkenverordening valt („een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd”). Het Gerecht heeft die bepaling onjuist toegepast door de werkingssfeer ervan te beperken tot „situaties waarin het teken dat door de houder van een merk concreet wordt gebruikt ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, de vorm is waarin ditzelfde merk commercieel wordt gebruikt”, en daarmee het gebruik van een overeenstemmend, afzonderlijk ingeschreven merk uit te sluiten.(61) Daar met de bepaling wordt beoogd dat de houder van een merk niet alle licht afwijkende varianten van zijn merk die hij mogelijk in het economisch verkeer gebruikt, hoeft te laten inschrijven, mag zij niet worden uitgelegd ten nadele van een houder die daadwerkelijk dergelijke varianten heeft doen inschrijven. Het feit dat merk nr. 370836 „Bridge” afzonderlijk naast merk nr. 642952 „THE BRIDGE” is ingeschreven, had derhalve geen invloed mogen hebben op de beoordeling van hun gezamenlijk gebruik, nu zij afwijken op onderdelen die het onderscheidend vermogen ervan niet wijzigen.

73. Het BHIM voert in de eerste plaats aan dat het middel alleen kan slagen indien bewijs is geleverd van het gebruik van „THE BRIDGE”, wat niet het geval is; in de tweede plaats dat de toevoeging van het bepaald lidwoord „the” het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigt; en in de derde plaats dat de beoordeling door het Gerecht een feitelijke vaststelling is, die in hogere voorziening niet kan worden betwist.

74. FMG Textiles voert eveneens de twee eerstgenoemde argumenten aan. Met betrekking tot het tweede stelt zij dat juist de afzonderlijke inschrijving van de twee merken erop wijst dat Ponte Finanziaria beide merken niet als licht afwijkende varianten ziet, die het voorwerp van dezelfde inschrijving kunnen vormen.

Beoordeling

75. Niet in geschil is blijkbaar dat Ponte Finanziaria de kamer van beroep geen bewijs over heeft gelegd van het gebruik van merk nr. 370836 „Bridge” zelf, maar slechts heeft betoogd dat het ging om een defensieve inschrijving ten opzichte van merk nr. 642952 „THE BRIDGE”.(62) In eerste aanleg en thans opnieuw in hogere voorziening betoogt zij dat het door haar geleverde bewijs van het gebruik van laatstgenoemd merk ook had moeten worden aangemerkt als bewijs voor het gebruik van eerstgenoemd merk in de zin van artikel 15, lid 2, sub a, van de merkenverordening, volgens hetwelk „het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd” eveneens een gebruik is dat de vervallenverklaring wegens niet-gebruik uitsluit.

76. Gelijk evenwel het BHIM en FMG Textiles terecht opmerken, kan dat argument alleen slagen wanneer daadwerkelijk bewijs bestaat van het normaal gebruik van merk nr. 642952 „THE BRIDGE” – wat

niet het geval is. Nu het Gerecht heeft vastgesteld dat het bewijs daarvan niet is geleverd, welke vaststelling ik onaantastbaar acht, kan ik niet anders concluderen dan dat ook dit middel faalt.

77. De feitelijke vraag of het verschil tussen beide zo gering is dat het onderscheidend vermogen van het merk er niet door verandert, is dan ook, zelfs indien zij in hogere voorziening zou kunnen worden besproken, irrelevant. Evenmin behoeft te worden ingegaan op de vraag of de inschrijving van een afwijkende vorm als een merk op zich, die variant noodzakelijkerwijs van de werkingssfeer van artikel 15, lid 2, sub a, van de merkenverordening uitsluit.

78. Ik wil enkel nog opmerken dat – alhoewel het niet van belang is, omdat de formulering van de twee bepalingen in alle relevante opzichten identiek is – het wellicht juistere ware geweest niet naar artikel 15, lid 2, sub a, van de merkenverordening, maar naar artikel 10, lid 2, sub a, van de merkenrichtlijn te verwijzen, aangezien het nationale merken betreft en geen gemeenschapsmerken.

Vierde middel: onjuiste toepassing van artikel 43, leden 2 en 3, van de merkenverordening – defensieve merken

Argumenten

79. Ponte Finanziaria stelt primair dat het Gerecht met de vaststelling dat voor het begrip defensieve inschrijving in het communautaire merkenrecht geen plaats is, buiten de grenzen van het geschil is getreden. De kamer van beroep was niet die mening toegedaan, maar had enkel vastgesteld dat een inschrijving, om als defensief te kunnen worden aangemerkt, gelijktijdig met of na de hoofdschrijving moet plaatsvinden. Ponte Finanziaria had die laatste vaststelling betwist. Het BHIM heeft eerst in zijn verweer voor het Gerecht gesteld dat het begrip in het gemeenschapsrecht niet van toepassing is, zodat deze stelling niet-ontvankelijk is en niet had mogen worden aangevoerd. Het Gerecht had daarentegen moeten onderzoeken – maar heeft dit verzuimd – of de betrokken merken aan de in de Italiaanse wetgeving gestelde voorwaarden voldeden.(63)

80. Subsidiar stelt Ponte Finanziaria dat het bezwaar van het BHIM ongegrond was. Volgens de Italiaanse wetgeving moet het defensieve merk in grote mate overeenstemmen met het hoofdmerk, moeten beide merken voor dezelfde waren of diensten worden ingeschreven en moet het hoofdmerk daadwerkelijk worden gebruikt. Aan de in het communautaire merkenrecht gestelde eis van gebruik is derhalve voldaan. Het begrip defensieve inschrijving is in feite een middel om de bewijsvoering te vergemakkelijken door een vermoeden van verwarringsgevaar, zonder met de vereisten van de merkenrichtlijn te conflicteren.

81. Beeldmerk nr. 370836 „Bridge” (tezamen met beeldmerken nrs. 704338, 606709 en 593651) voldoet aan alle voorwaarden om als defensieve inschrijving in de zin van de Italiaanse wet te worden aangemerkt, zodat daarmee bij de beoordeling rekening had moeten worden gehouden. Het stemt in hoge mate visueel overeen met het aangevraagde beeldmerk „Bainbridge”.

82. Het BHIM merkt in de eerste plaats op dat het argument aangaande defensieve merken alleen had kunnen slagen, indien een normaal gebruik van hoofdmerk nr. 642952 „THE BRIDGE” was aangetoond.

83. In de tweede plaats bestrijdt het dat zijn eigen argument in eerste aanleg, dat het communautaire merkenrecht het begrip defensieve merken niet kent, niet-ontvankelijk was. Bij de kamer van beroep was de vraag aan de orde of het gebruik van het merk „THE BRIDGE” de andere merken kon ondersteunen, ervan uitgaande dat het „defensieve merken” waren.(64) Het argument van BHIM in eerste aanleg betrof die kwestie.

84. Het BHIM stelt in de grond dat het Gerecht terecht heeft vastgesteld dat het gemeenschapsrecht het begrip defensieve merken niet kent en die vaststelling met de verwijzing naar de artikelen 15, lid 1, en 50, lid 1, sub a, van de merkenverordening naar behoren heeft gemotiveerd. De merkenrichtlijn bevat identieke bepalingen, terwijl de Italiaanse wetgeving het nationale begrip defensieve merken ook na de uitvoering van de richtlijn heeft gehandhaafd. Dit is volgens het BHIM onverenigbaar met het gemeenschapsrecht. Het is geheel juist dat de Italiaanse wetgeving overeenkomstig artikel 10, lid 2, sub a, van de richtlijn (gelijkluidend met artikel 15, lid 2, sub a, van de verordening) bepaalt dat het gebruik van een merk het gebruik in een op onderdelen afwijkende vorm kan omvatten zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; dit omvat evenwel niet het begrip defensieve inschrijving dat is neergelegd in de Italiaanse merkenwet.(65) Tot slot wijken de verschillende merken die Ponte Finanziaria als defensieve inschrijvingen wil doen gelden, alle beeldmerken, reeds naar hun aard aanzienlijk af van woordmerk nr. 642952 „THE BRIDGE”.

85. Volgens FMG Textiles brengt het begrip defensieve inschrijving als zodanig mee dat zij gelijktijdig met of na de inschrijving van het hoofdmerk moet plaatsvinden. De geboden bescherming kan niet worden uitgebreid tot een merk dat nog niet bestaat. Alle merken waarvan Ponte Finanziaria stelt dat zij defensief zijn, zijn evenwel vóór merk nr. 642952 „THE BRIDGE” ingeschreven. Hoe dan ook, het Gerecht heeft terecht gesteld dat de inaanmerkingneming van „defensieve” inschrijvingen niet verenigbaar is met de door de merkenverordening beoogde regeling van bescherming van gemeenschapsmerken.

Beoordeling

86. Ook dit middel kan volgens het BHIM, evenals het vorige middel, bij gebreke van toereikend bewijs van een normaal gebruik van merk nr. 642952 „THE BRIDGE”, in geen geval slagen. Zelfs indien alle argumenten van Ponte Finanziaria met betrekking tot het bestaan en de aard van de defensieve inschrijving van merken geldig zouden zijn, kan het hoofdmerk enkel relevant zijn indien het normale gebruik ervan kan worden bewezen. Het kan het Hof evenwel van nut zijn, dat ik ten aanzien van de gegrondheid van die argumenten de volgende opmerkingen maak.

87. Om te beginnen is een onjuiste vaststelling rehtens waarop de kamer van beroep zijn beslissing baseert niet bindend voor het Gerecht, a fortiori niet wanneer die conclusie louter impliciet is. Indien voor het begrip defensieve inschrijving van een merk in het communautaire merkenrecht inderdaad geen plaats is, kan men het Gerecht niet alleen niet verwijten dat het zijn oordeel op dat feit heeft gebaseerd, maar was het daartoe zelfs gehouden. In hogere voorziening kan alleen de vraag worden gesteld of deze juridische beoordeling juist was.

88. Voorts gelden voor de kwestie van het bewijs van de gronden voor oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag de relevante bepalingen van de merkenverordening, en niet een bepaling van nationaal recht die een voorbehoud toevoegt aan de regel dat een nationaal merk vervallen kan worden verklaard indien geen sprake is van normaal gebruik ervan gedurende een periode van vijf jaar.

89. Bovendien bevat de merkenverordening, in het bijzonder artikel 43, leden 2 en 3, niets wat expliciet of impliciet een regeling, een beginsel, of een concept van defensieve inschrijving van een merk als bedoeld in de Italiaanse merkenwet in het leven roept.(66)

90. Bijgevolg is het voor mij duidelijk dat Ponte Finanziaria met haar vierde middel niet heeft aangetoond dat het Gerecht in zijn arrest blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

Vijfde middel: onjuiste toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening – seriemerken Argumenten

91. Ponte Finanziaria kan zich vinden in de uiteenzetting van het Gerecht over de wijze waarop de omstandigheid dat een merk deel uitmaakt van een serie, relevant kan zijn voor de beoordeling van verwarringsgevaar. Zij is het evenwel niet eens met de twee door het Gerecht toegepaste voorwaarden en met de wijze waarop het deze toepast, in het bijzonder de voorwaarde dat een voldoende aantal merken om een serie te vormen daadwerkelijk moet worden gebruikt.(67)

92. Ponte Finanziaria stelt zich op het standpunt dat wanneer een merkhouder een serie van merken heeft gepland en de moeite heeft genomen deze te laten inschrijven, het bestaan van de serie bij de beoordeling van verwarringsgevaar in aanmerking moet worden genomen, ook al zijn niet alle merken nog of op dat moment daadwerkelijk in gebruik. Ponte Finanziaria geeft als voorbeeld een familie van merken met een gemeenschappelijk element, die door één persoon wordt geregistreerd maar nog niet onmiddellijk wordt gebruikt, en een ander merk met dat gemeenschappelijk element, dat door een andere persoon binnen de daarop volgende vijf jaar wordt ingeschreven omdat het wordt geacht in vergelijking met ieder merk afzonderlijk onvoldoende overeen te stemmen om verwarringsgevaar te doen ontstaan (terwijl dat gevaar wel zou ontstaan, indien de hele familie van oudere merken in aanmerking zou worden genomen). Wanneer vervolgens binnen de periode van vijf jaar alle merken daadwerkelijk op de markt in gebruik worden genomen, zal het

gevaar voor verwarring groot zijn, hetgeen in tegenpraak is met het doel van de wetgeving. Dit zou volgens Ponte Finanziaria niettemin het gevolg zijn van de benadering van het Gerecht.

93. Het BHIM wijst erop dat de merkenverordening zelf de juridische relevantie van een familie of serie van merken in de zin van een specifieke bescherming voor marktdeelnemers die een dergelijke serie hebben gepland en ingeschreven, niet uitdrukkelijk voorziet. Het Gerecht heeft deze relevantie afgeleid uit de vaststelling dat het gevaar voor verwarring tussen twee merken die een bepaald element gemeenschappelijk hebben maar in andere opzichten afwijken, groter kan zijn indien het betrokken element bij een van die merken gemeenschappelijk is aan een serie andere merken, die door dezelfde houder zijn ingeschreven en die daadwerkelijk op de markt aanwezig zijn. In die context heeft het Gerecht volkomen juist gesteld dat het aangevraagde merk kenmerken moet bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie. Aan deze voorwaarde lijkt niet te zijn voldaan in de verhouding tussen het merk „Bainbridge” en de door Ponte Finanziaria ingeschreven merken. Ten slotte, zou het argument van laatstgenoemde worden gevolgd, dan zou de beoordeling van verwarringsgevaar afhankelijk worden van de loutere intentie van de houder van een serie van merken die zijn ingeschreven maar nog niet worden gebruikt.

94. FMG Textiles stelt eveneens dat het verwarringsgevaar weliswaar in abstracto kan worden beoordeeld ten opzichte van een willekeurig individueel merk dat nog niet wordt gebruikt, maar korter dan vijf jaar ingeschreven staat en dus niet wegens niet-gebruik vervallen kan worden verklaard, doch dat een ruimere bescherming voor een serie van merken op grond van een groter verwarringsgevaar vanwege hun gemeenschappelijke kenmerken afhankelijk moet worden gesteld van het daadwerkelijk gebruik van de merken die de serie vormen. De kwestie van de mogelijke vervallenverklaring van een merk staat geheel los van die van de ruimere bescherming voor seriemarken – een begrip dat bovendien niet in de wetgeving terug te vinden is, maar voortkomt uit de uitlegging door het Gerecht.

Beoordeling

95. De vraag waar het hier om gaat, is of het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat het bestaan van een familie of serie van merken alleen in aanmerking mag worden genomen als mogelijk verhogende factor van het gevaar voor verwarring ervan met een aangevraagd merk dat een element bevat dat de merken van de familie of serie gemeenschappelijk hebben, indien de merkenfamilie of -serie daadwerkelijk op de markt wordt gebruikt – terwijl het gevaar voor verwarring met een individueel merk dat nog niet op de markt wordt gebruikt, in abstracto kan worden beoordeeld.

96. Het begrip en de betekenis van het bestaan van een merkenfamilie zijn door de gemeenschapsrechter, buiten de onderhavige zaak, nog niet diepgaand onderzocht,(68) maar zijn bij merkenrechtjuristen over de hele wereld bekend.(69)

97. Zo wordt in het Verenigd Koninkrijk, om maar een voorbeeld te noemen, reeds lange tijd aanvaard dat een bezwaar dat op het bestaan van een familie of serie van merken is gebaseerd, op het gebruik van die merken moet zijn gegrond, omdat de implicatie is dat marktdeelnemers en het publiek zo met het gemeenschappelijke element of kenmerk van de serie bekend zijn dat zij dit bij confrontatie met een ander merk met hetzelfde kenmerk, onmiddellijk met de hun reeds vertrouwde merkenserie in verband zullen brengen. Ofschoon deze rechtspraak uit 1947 dateert, vindt zij ook nu nog toepassing in het kader van de Trade Marks Act 1994, die de merkenrichtlijn omzet.(70)

98. Het BHIM volgt dezelfde benadering. In de Richtsnoeren betreffende de oppositieprocedure(71) is onder meer bepaald:

„Opdat het publiek veronderstelt dat het om familiermerken gaat, is vereist dat het gemeenschappelijke bestanddeel van de betrokken merken op grond van het gebruik het noodzakelijke onderscheidend vermogen heeft om in de ogen van het publiek als voornaamste aanwijzing van een productlijn te kunnen dienen.

Het Bureau kan slechts erkennen dat de verschillende door de opposant genoemde merken daadwerkelijk een merkenfamilie vormen, indien de opposant niet alleen aantoonst dat hij houder van de merken is, maar tevens dat het relevante publiek het gemeenschappelijke element als afkomstig van een bepaalde onderneming herkent. Die ‚herkenning’ door het publiek kan enkel worden afgeleid uit het overgelegde bewijs van het gebruik van de merkenfamilie.”

99. Deze bron kan uiteraard voor het Hof niet bindend zijn. De logica ervan is evenwel overtuigend en verdient mijns inziens navolging.

100. Er is geen bepaling die de inschrijving van een merkenfamilie als zodanig betreft, bijvoorbeeld alle merken met het element „bridge” voor waren van klassen 18 en 25. Inschrijving is alleen mogelijk voor individuele merken en die individuele merken genieten bescherming, maar slechts voor vijf jaar, tenzij er normaal gebruik van wordt gemaakt. Dat is de reden waarom bij een nieuwe merkaanvraag het gevaar voor verwarring met een ouder merk dat minder dan vijf jaar ingeschreven is maar nog niet wordt gebruikt, in abstracto mag worden beoordeeld aan de hand van de vraag „wat zou de perceptie zijn van de gemiddelde consument wanneer hij met beide merken wordt geconfronteerd?”

101. Voor een merkenserie met een gemeenschappelijke „signatuur” ligt de situatie anders. De serie zelf wordt niet als zodanig ingeschreven en kan dus niet als zodanig bescherming genieten. Het bestaan van een dergelijke serie van merken kan evenwel, wanneer zij voldoende intensief worden gebruikt, de perceptie van de consument dermate beïnvloeden dat hij mogelijk elk merk dat het gemeenschappelijke element heeft met de merken van de serie in verband zal brengen (vooropgesteld dat zij soortgelijke waren of diensten betreffen), en dus zal aannemen dat de verschillende betrokken waren een gemeenschappelijke herkomst hebben. Daarentegen kan geen enkele consument worden ge-

acht een gemeenschappelijk element waar te nemen in een merkenserie die nooit op de markt is gebruikt, of met die serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde element bevat.

102. Bij de beoordeling van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening kan derhalve met het bestaan van een familie van overeenstemmende merken rekening worden gehouden, doch alleen indien het bewijs kan worden geleverd van het daadwerkelijke gebruik van een voldoende aantal merken, die door de consument als deel van een serie worden waargenomen.

103. Ik ben derhalve van mening dat het vijfde middel en bijgevolg de hogere voorziening in haar geheel moeten worden afgewezen.

Kosten

104. Volgens artikel 122 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof dient het Hof, wanneer de hogere voorziening ongegrond is, te beslissen ten aanzien van de proceskosten. Volgens artikel 69, lid 2, dient de in het ongelijk gestelde partij in de kosten te worden verwezen, voor zover dit is gevorderd. Artikel 69, lid 4, bepaalt dat het Hof kan beslissen dat een interveniënt zijn eigen kosten draagt. Volgens artikel 118 van het Reglement voor de procesvoering zijn de bepalingen van onder andere artikel 69 van toepassing op de procedure in hogere voorziening.

105. Zowel het BHIM als FMG Textiles heeft in hogere voorziening verwijzing in de kosten gevorderd.

106. Aangezien ik tot verwerping van de hogere voorziening heb geconcludeerd, dient Ponte Finanziaria mijns inziens te worden verwezen in de kosten, met inbegrip van die van FMG Textiles, wier aanvraag voor een gemeenschapsmerk is vertraagd en wier proceshouding geenszins rechtvaardigt dat zij haar eigen kosten zou moeten dragen.

107. Een ongebruikelijke omstandigheid doet zich evenwel voor, nu FMG Textiles verwijzing heeft gevorderd in de kosten „van deze procedure en van die in eerste aanleg”.

108. In eerste aanleg hebben zowel het BHIM als Marine Enterprise Projects (rechtsvoorgangster van FMG Textiles en interveniënte in eerste aanleg) verwijzing in de kosten gevorderd. De relevante passages van artikel 87, leden 2 en 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht zijn identiek aan die van artikel 69, leden 2 en 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof. In het bestreden arrest stelt het Gerecht in punt 132: „Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.” In punt 2 van het dictum is verzoekster „verwezen in de kosten”. De kosten van interveniënte worden niet genoemd.

109. Het is dus niet duidelijk of Ponte Finanziaria in het bestreden arrest daadwerkelijk is verwezen in de kosten van interveniënte. Interveniente heeft het punt niet uitdrukkelijk aan de orde gesteld, maar heeft het Hof wel om verwijzing in de kosten in eerste aanleg gevraagd.

110. Gelet op het arrest van het Gerecht en gezien mijn conclusie over de daartegen ingestelde hogere voorziening, komt het mij billijk voor dat Ponte Finanziaria in de kosten van interveniënte in eerste aanleg had moeten worden verwezen.

111. Wanneer evenwel alle middelen van een hogere voorziening (en van een incidentele hogere voorziening) ongegrond zijn, lijkt er voor het Hof geen mogelijkheid te bestaan de in eerste aanleg genomen beslissing over de kosten te wijzigen. Volgens artikel 58, tweede alinea, van 's Hof's Statuut kan de hogere voorziening niet uitsluitend betrekking hebben op de veroordeling in of het bedrag van de proceskosten. Bovendien heeft het Hof zich onbevoegd verklaard om in hogere voorziening de kosten in eerste aanleg vast te stellen.(72)

112. De eventueel te volgen procedure zou zijn dat FMG Textiles bij het Gerecht een verzoek indient tot interpretatie van zijn arrest als bedoeld in artikel 129 van zijn Reglement voor de procesvoering. Een min of meer vergelijkbare situatie betreffende een hogere voorziening van een arrest waarin niet uitdrukkelijk was vastgesteld dat de verwijzing in de kosten tevens die van de interveniënt omvatte, is door het Hof in die zin beslecht.(73) De indiening van een dergelijk verzoek is niet aan een termijn gebonden.(74)

Conclusie

113. Gelet op het voorgaande, geef ik het Hof in overweging:

- de hogere voorziening te verwerpen;
- rekwirante te verwijzen in de kosten van het BHIM en FMG Textiles in hogere voorziening.

Noten bij Conclusie A.-G.

1 – Oorspronkelijke taal: Engels.

2 – Tegen het arrest van het Gerecht van 23 februari 2006, *Il Ponte Finanziaria/BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)* (T-194/03, Jurispr. blz. II-445).

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

4 – 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) (hierna: „uitvoeringsverordening”).

5 – De tekst is vervangen bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 tot wijziging van verordening (EG) nr. 2868/95 (PB L 172, blz. 4).

6 – Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1).

7 – Decreto legislativo del 04/12/1992 n. 480, attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa,

Supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – del 16/12/1992 n. 295.

8 – Regio Decreto del 21/06/1942, n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1942, n. 203. De tekst van artikel 42 is thans vervat in artikel 24 van de Codice della proprietà industriale, vastgesteld bij Decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30, Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, Supplemento Ordinario n. 28.

9 – 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.

10 – Zie boven, punt 17.

11 – Punten 12 en 13 van de litigieuze beslissing.

12 – Zie boven, punt 18.

13 – Punt 14 van de litigieuze beslissing.

14 – Zie boven, punt 19.

15 – Punten 16 e.v. van de litigieuze beslissing.

16 – Punt 25 van de litigieuze beslissing.

17 – Zie de punten 17 en 27-29 van het bestreden arrest.

18 – Zie de punten 18 en 30-39 van het bestreden arrest.

19 – Zie boven, punt 18.

20 – Arresten Gerecht van 12 december 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM – Harrison (HIWATT) (T-39/01, Jurispr. blz. II-5233, punt 36), en 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE) (T-156/01, Jurispr. blz. II-2789, punt 35).

21 – Punten 19 en 40-47 van het bestreden arrest.

22 – De boven in punt 17 genoemde eerste groep.

23 – Zie boven, punt 14.

24 – Zie boven, punt 14.

25 – Punten 20 en 48-51 van het bestreden arrest.

26 – Voor respectievelijk klassen 25 en 18; zie boven, punten 18 en 19.

27 – Voor kledingstukken van klasse 25; zie boven, punt 17.

28 – Zie boven, punt 6.

29 – Punten 54-56 van het bestreden arrest.

30 – Arrest van 29 september 1998 (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 18).

31 – Punt 57 van het bestreden arrest.

32 – Arrest van 11 november 1997, [SABEL](#) (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191).

33 – Punten 58-65 van het bestreden arrest.

34 – Arrest van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) (T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 31-33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

35 – Punten 75-89 van het bestreden arrest.

36 – Punten 90-117 van het bestreden arrest.

37 – Punten 118-124 van het bestreden arrest.

38 – Punten 125-127 van het bestreden arrest.

39 – Punt 128 van het bestreden arrest.

40 – Arrest Hof van 22 juni 1999, [Lloyd Schuhfabrik Meyer](#) (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819); arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM – Petit Liberto (Fifties) (T-104/01, Jurispr. blz. II-4359); 15

januari 2003, Mystery Drinks/BHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (T-99/01, Jurispr. blz. II-43); 3 maart 2004, Mühlhens/BHIM – Zirh International (ZIRH) (T-355/02, Jurispr. blz. II-791), en 31 maart 2004, Interquell/BHIM – SCA Nutrition (HAPPY DOG) (T-20/02, Jurispr. blz. II-1001).

41 – [Lloyd Schuhfabrik](#), aangehaald in voetnoot 40, [SABEL](#), aangehaald in voetnoot 32, en [Canon](#), aangehaald in voetnoot 30.

42 – Punt 116 van het bestreden arrest.

43 – Respectievelijk punt 106 en 115 van het bestreden arrest.

44 – Arrest van 23 maart 2006 (C-206/04 P, Jurispr. blz. I-2717); zie in het bijzonder punten 15-24 en 32-37.

45 – Punten 12 en 20 van 's Hofs arrest.

46 – Punt 18, met verwijzing naar het arrest [SABEL](#), aangehaald in voetnoot 32, punt 22, en arrest van 22 juni 2000, Marca Mode (C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40).

47 – Punt 19, met verwijzing naar de arresten [SABEL](#), punt 23, en [Lloyd Schuhfabrik](#), aangehaald in voetnoot 40, punt 25.

48 – Punt 20, met verwijzing naar het arrest [Lloyd Schuhfabrik](#), punt 28.

49 – Punt 20 van het arrest.

50 – Punt 22 van het arrest.

51 – Punt 35, met verwijzing naar het arrest van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM (C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643, punt 20).

52 – Punt 36 van het arrest.

53 – Punten 35-37 van het bestreden arrest.

54 – Ponte Finanziaria verwijst naar de Richtsnoeren betreffende de oppositieprocedure van het BHIM (Deel 6, paragraaf 9.1), volgens welke het gebruik niet gedurende het hele tijdvak van vijf jaar hoeft plaats te vinden, maar veeleer binnen die periode van vijf jaar. De bepalingen betreffende de eis van gebruik verlangen geen voortdurend gebruik. Zij verwijst voorts naar de arresten van het Gerecht en het Hof in de zaak Sunrider/BHIM van respectievelijk 8 juli 2004 (T-203/02, Jurispr. blz. II-2811) en 11 mei 2006 (C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237), waarin 14 facturen en orders met betrekking tot een periode van een enkel jaar werden aanvaard als bewijs van normaal gebruik.

55 – Dan wel dat er geldige redenen waren voor het niet gebruiken, doch dat alternatief is niet door Ponte Finanziaria aangevoerd.

56 – In het Deens, „reel brug”; in het Nederlands, „normaal gebruik”; in het Frans, „usage sérieux”; in het Duits, „ernsthaft benutzt”; in het Italiaans, „uso effettivo”; in het Portugees, „utilizado seriamente”; in het Spaans, „uso efectivo”.

57 – Zaak C-416/04 P, aangehaald in voetnoot 54, in het bijzonder punten 70-72.

58 – Deze benadering lijkt in grote lijnen vergelijkbaar in de lidstaten. Zie What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States), International Trademark Association, 2004, te raadplegen via http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf.

59 – Aangehaald in voetnoot 20.

60 – Hierbij moet echter worden aangetekend dat het merk alleen voor „kledingstukken” van klasse 25 is ingeschreven en niet voor schoeisel of hoofddeksels, zoals bij merk nr. 642952 „THE BRIDGE” het geval was.

61 – Punt 50 van het bestreden arrest.

62 – Zie de punten 4, 7, 12 en 13 van de litigieuze beslissing.

63 – Zie boven, punt 14.

64 – Punt 13 van de litigieuze beslissing.

65 – Zie boven, punten 13 en 14.

66 – De merkenrichtlijn bevat evenmin iets waaruit een dergelijke regel, beginsel of begrip valt af te leiden. De vraag van de verenigbaarheid van de Italiaanse bepaling met de merkenrichtlijn valt evenwel buiten het kader van deze hogere voorziening.

67 – Zie boven, punten 42-44.

68 – Het Gerecht is hier zijdelings op ingegaan in de arresten van 27 oktober 2005, *Éditions Albert René/BHIM – Orange (MOBILIX)* (T-336/03, Jurispr. blz. II-4667, punt 85), en 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 44).

69 – Het zal geen verbazing wekken dat een aanzienlijk deel van de meer recente zaken McDonald’s betreft.

70 – Beck, Koller, 1947 64 RPC 76; zie voor een recent voorbeeld waarin die rechtspraak wordt aangehaald, beslissing O-190-03 van het octrooibureau van het Verenigd Koninkrijk, *Ease-e:finance*, 2 juli 2003, in het bijzonder punten 53-56, te raadplegen via [http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03](http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03).

71 – <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>. Zie in het bijzonder Deel 2, hoofdstuk 2, paragraaf D.I.9.2.

72 – Beschikking van 17 november 2005, *Matratzen Concord/BHIM* (C-3/03 P-DEP, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie).

73 – Arrest van 19 januari 1999, *NSK e.a./Commissie* (C-245/95 P-INT, Jurispr. blz. I-1).

74 – Arrest van 28 juni 1955, *Assider/Hoge Autoriteit* (5/55, Jurispr. 1954-1955, blz. 285).