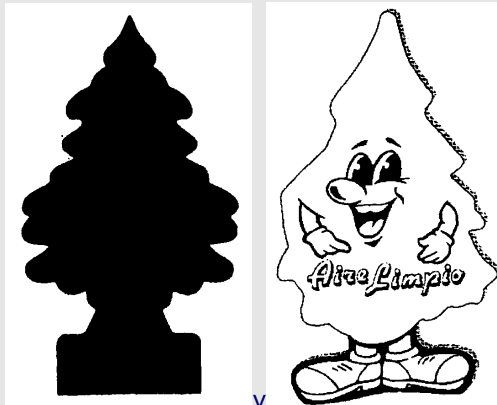


Hof van Justitie EG, 17 juli 2008, Aire Limpio



MERKENRECHT

Geslaagde oppositie Arbre Magique

Onderscheidend vermogen samengestelde merken

- [verkrijging van onderscheidend vermogen kan ook voortkomen uit het gebruik van een merk als onderdeel van een ander ingeschreven merk.](#)

Zoals het Gerecht in punt 73 van het bestreden arrest in herinnering heeft gebracht, heeft het Hof reeds geoordeeld dat de verkrijging van onderscheidend vermogen ook kan voortkomen uit het gebruik van een merk als onderdeel van een ander ingeschreven merk. Het is voldoende dat ten gevolge van dit gebruik de betrokken kringen de door het merk aangeduide waar of dienst daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming (zie, in die zin, [arrest Nestlé](#), reeds aangehaald, punten 30 en 32). (...).

- [Woordelement niet systematisch dominerend over grafisch element](#)

Voor zover L & D nog aanvoert dat de beoordeling van het Gerecht, volgens welke het silhouet van een denboom een dominerende rol speelt bij het merk ARBRE MAGIQUE, afwijkt van de rechtspraak van het Hof, hoeft enkel te worden vastgesteld dat, anders dan rekwirante betoogt, geenszins uit die rechtspraak blijkt dat in het geval van gecombineerde merken bestaande uit zowel grafische elementen als woordelementen, laatstgenoemde elementen systematisch als dominerend moeten worden beschouwd.

Verwerven bijzonder onderscheidend vermogen

[Zwak onderscheidend vermogen van huis uit staat niet in de weg aan kunnen verwerven van bijzonder onderscheidend vermogen wegens bekendheid](#)

Zelfs indien wordt aangenomen dat L & D kon aanvoeren dat merk nr. 91991 slechts een zeer zwak onderscheidend vermogen van huis uit bezit omdat het enkel wordt gevormd door de vorm van de waren die onder dit merk worden verhandeld en deze vorm noodzakelijk is om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen, dient in deze omstandigheden te worden vastgesteld dat een dergelijk argument, ook al was het gegrond, in elk geval geen afbreuk kan doen aan de

vaststelling van het Gerecht dat dit merk in Italië een bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen wegens de bekendheid ervan in deze lidstaat.

[Bewijs onderscheidend vermogen op datum depot rekening mag worden gehouden met gegevens die weliswaar dateren van na de datum van indiening van de aanvraag, maar waaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed op die datum](#)

Zoals het Gerecht in punt 81 van het bestreden arrest terecht in herinnering heeft gebracht, blijkt immers uit de rechtspraak van het Hof dat rekening mag worden gehouden met gegevens die weliswaar dateren van na de datum van indiening van de aanvraag, maar waaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed op die datum (zie beschikking van 5 oktober 2004, Alcon/BHIM, C-192/03 P, Jurispr. blz. I-8993, punt 41).

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Hof van Justitie EG, 17 juli 2008

(C. W. A. Timmermans, K. Schiemann, J. Makarczyk, J.-C. Bonichot en C. Toader (rapporteur))

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

17 juli 2008 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikelen 8, lid 1, sub b, en 73 – Beeldmerk ‚Aire Limpio‘ – Communautaire, nationale en internationale beeldmerken die denboom voorstellen en met verschillende opschriften – Oppositie door houder – Gedeeltelijke weigering tot inschrijving – Bijzonder onderscheidend vermogen van ouder merk afgeleid uit bewijsmateriaal inzake ander merk”

In zaak C-488/06 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 24 november 2006,

L & D SA, gevestigd te Huércal de Almería (Spanje), vertegenwoordigd door S. Miralles Miravet, abogado, rekwirante,

andere partijen in de procedure:

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

Julius Sämann Ltd, gevestigd te Zug (Zwitserland), vertegenwoordigd door E. Armijo Chávarri, abogado, interveniënte in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, K. Schiemann, J. Makarczyk, J.-C. Bonichot en C. Toader (rapporteur), rechters, advocaat-generaal: E. Sharpston,

griffier: R. Grass,

gezien de stukken,

gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 13 maart 2008](#),

het navolgende

Arrest

1 Met haar hogere voorziening verzoekt L & D SA (hierna: „L & D”) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 7 september 2006, L & D/BHIM – Sämänn (Aire Limpio) (T-168/04, Jurispr. blz. II-2699; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 15 maart 2004 (zaak R 326/2003-2; hierna: „litigieuze beslissing”). Bij deze beslissing heeft de kamer van beroep het beroep van de vennootschap Julius Sämänn Ltd (hierna: „Sämänn”) ten dele toegewezen en de door L & D ingediende aanvraag tot inschrijving van een beeldteken met het woordelement „Aire Limpio” gedeeltelijk afgewezen.

I – Toepasselijke bepalingen

2 Volgens artikel 7, lid 1, sub b en e-ii, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) wordt inschrijving geweigerd van respectievelijk „merken die elk onderscheidend vermogen missen” alsmede tekens die uitsluitend bestaan uit „de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen”.

3 Artikel 8 van verordening nr. 40/94 bepaalt:

„1. 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.

2. Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk [...], en die behoren tot de volgende categorieën:

i) gemeenschapsmerken,

ii) in de lidstaat [...] ingeschreven merken,

iii) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat;

[...]

4 Artikel 73 van verordening nr. 40/94 bepaalt:

„De beslissingen van het Bureau worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.”

II – Voorgeschiedenis van het geding

5 Op 30 april 1996 heeft L & D bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het hierna afgebeelde beeldteken, dat het woordelement „Aire Limpio” bevat (hierna: „merk Aire Limpio”):



6 De inschrijvingsaanvraag betrof waren en diensten van de klassen 3, 5 en 35 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. Deze waren en diensten zijn omschreven als volgt:

– klasse 3: „Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen”;

– klasse 5: „Geparfumeerde luchtverfrissers”;

– klasse 35: „Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten”.

7 Op 29 september 1998 heeft Sämänn krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de aangevraagde inschrijving op basis van een bepaald aantal oudere merken. Tot staving van haar oppositie beriep zij zich op de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94.

8 Een van deze oudere merken was het hieronder afgebeelde gemeenschapsbeeldmerk nr. 91991, dat op 1 april 1996 werd aangevraagd en op 1 december 1998 werd ingeschreven voor waren van klasse 5 (hierna: „merk nr. 91991”):



9 Daarnaast waren er nog 17 andere nationale en internationale beeldmerken, alle met soortgelijke contouren maar, op één uitzondering na, verschillend door een witte sokkel en/of een opschrift op de takken van de boom.

10 Voor de onderhavige hogere voorziening zijn vooral de twee internationale beeldmerken nrs. 178969 en 328915 van belang. Het eerste merk bevat het

woordelement „CAR-FRESHNER” (hierna: „merk CAR-FRESHNER”) en het tweede het woordelement „ARBRE MAGIQUE” (hierna: „merk ARBRE MAGIQUE”). Deze twee merken, die respectievelijk op 21 augustus 1954 en 30 november 1966 voor waren van de klassen 3 en 5 werden ingeschreven met werking in onder andere Italië, zien eruit als volgt:



11 Bij beslissing van 25 februari 2003 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie in haar geheel afgewezen.

12 In haar analyse van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft de oppositieafdeling het merk Aire Limpio vergeleken met merk nr. 91991.

13 Dienaangaande was zij in wezen van oordeel dat de vorm van een dennenboom, als gemeenschappelijk element van de twee merken, beschrijvend was voor luchtverfrissers en geparfumeerde luchtverfrissers en dus weinig onderscheidend vermogen had. De sterke grafische en verbale verschillen tussen de twee merken hadden aldus de overhand boven de zwak onderscheidende punten van overeenstemming, zodat de opgeroepen totaalindruk voldoende afwijkend was om elk gevaar voor verwarring of associatie uit te sluiten.

14 Gelet op deze conclusie was de oppositieafdeling van mening dat de andere door Sämänn ingeroepen oudere merken niet hoefden te worden onderzocht, aangezien deze merken nog meer van het merk Aire Limpio verschilden dan merk nr. 91991.

15 Bij de litigieuze beslissing van 15 maart 2004 heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep van Sämänn tegen de beslissing van de oppositieafdeling ten dele toegewezen.

16 Door het op schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 gebaseerde beroep toe te wijzen, heeft de kamer van beroep de oppositie gedeeltelijk toegewezen en de inschrijving van het merk Aire Limpio geweigerd voor de waren van de klassen 3 en 5. Met betrekking tot de diensten van klasse 35 heeft zij daarentegen de beslissing van de oppositieafdeling bevestigd en de oppositie afgewezen.

17 Bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft de kamer van beroep om „dezelfde redenen van proceseconomie” als die welke de oppositieafdeling had opgegeven, haar vergelijking toegespitst op het merk Aire Limpio en op merk nr. 91991 „als zijnde representatief” voor de andere aangevoerde oudere merken. In haar beoordeling is zij evenwel tot de tegenovergestelde conclusie gekomen als de oppositieafdeling.

18 Aldus was zij van oordeel dat door het langdurige gebruik en de bekendheid van het „oudere merk” in Italië, dit merk een bijzonder onderscheidend vermogen had verkregen en dat, gelet hierop en op de begripsmatige overeenstemming van de twee merken, er minstens bij het Italiaanse publiek verwarringsgevaar bestond.

19 Voor deze conclusie heeft zij zich gebaseerd op gegevens inzake de reclame voor en de verkoop van Sämänn's luchtverfrissers voor auto's alsmede op het feit dat het merk CAR-FRESHNER sinds 1954 bescherming genoot.

III – Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest

20 Bij op 14 mei 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft L & D beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Zij heeft daartoe twee middelen aangevoerd, te weten respectievelijk schending van artikel 8, lid 1, sub b, en schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94. Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht dit beroep verworpen.

21 Wat het eerste middel betreft, heeft het Gerecht om te beginnen in punt 70 van het bestreden arrest opgemerkt dat de kamer van beroep voor de vaststelling dat merk nr. 91991 in Italië een bijzonder onderscheidend vermogen bezat, ervan was uitgegaan dat het merk ARBRE MAGIQUE langdurig was gebruikt en bekendheid genoot.

22 In de punten 72 tot en met 77 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vervolgens onderzocht of een dergelijk oordeel, waarbij het onderscheidend vermogen van merk nr. 91991 wordt afgeleid uit het gebruik van een ander merk, rechtsgeldig was.

23 Onder verwijzing naar de punten 30 en 32 van het arrest van het [Hof van 7 juli 2005, Nestlé \(C-353/03, Jurispr. blz. I-6135\)](#), heeft het Gerecht vastgesteld dat deze vraag bevestigend moest worden beantwoord indien merk nr. 91991 kon worden aangezien als een onderdeel van het merk ARBRE MAGIQUE.

24 In dit verband heeft de kamer van beroep volgens het Gerecht terecht geoordeeld dat de afbeelding van het silhouet van een dennenboom, dat een significante en zelfs dominerende rol speelt bij het merk ARBRE MAGIQUE, overeenkomt met het teken van merk nr. 91991. Derhalve was het Gerecht van oordeel dat de kamer van beroep terecht had geconcludeerd dat merk nr. 91991 een onderdeel vormde van het merk ARBRE MAGIQUE. Derhalve had het eerste merk onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen als gevolg van het gebruik ervan als onderdeel van het tweede merk.

25 Het Gerecht heeft daaruit geconcludeerd dat de kamer van beroep terecht alle bewijsmateriaal met betrekking tot het gebruik en de bekendheid van het merk ARBRE MAGIQUE had onderzocht teneinde het langdurige gebruik, de bekendheid en derhalve het bijzonder onderscheidend vermogen van merk nr. 91991 te kunnen vaststellen.

26 Aangaande het eigenlijke onderzoek van het bewijsmateriaal was het Gerecht in punt 78 van het bestreden arrest van oordeel dat in de litigieuze beslis-

sing terecht was vastgesteld dat blijkens het bewijsmateriaal in het dossier merk nr. 91991, als onderdeel van het merk ARBRE MAGIQUE, langdurig in Italië was gebruikt, aldaar bekend was en derhalve een bijzonder onderscheidend vermogen had.

27 In dit verband heeft het Gerecht in de punten 80 tot en met 84 van het bestreden arrest het argument afgewezen waarmee werd gepoogd de bewijskracht van dit bewijsmateriaal op losse schroeven te zetten op grond dat het betrekking had op een periode na de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het merk door rekwirante. Het Gerecht heeft zich op het standpunt gesteld dat de kamer van beroep heeft kunnen oordelen dat uit de latere omstandigheden conclusies konden worden getrokken over de situatie die zich voordeed op de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag door L & D.

28 In punt 85 van het bestreden arrest heeft het Gerecht tevens het argument van rekwirante afgewezen, volgens hetwelk de kamer van beroep zich voor de constatering dat het oudere merk in Italië bijzonder onderscheidend vermogen had, ten onrechte uitsluitend heeft gebaseerd op algemene gegevens inzake de hoeveelheid reclame en de verkoopcijfers. Op dit punt heeft het Gerecht opgemerkt dat de door L & D aangevoerde rechtspraak geen betrekking had op het onderzoek naar de bekendheid van een ingeschreven merk dat reeds onderscheidend vermogen heeft verkregen, en voorts dat de kamer van beroep niet enkel algemene gegevens in aanmerking heeft genomen, maar ook het langdurige gebruik van het merk ARBRE MAGIQUE.

29 Ten slotte heeft het Gerecht in punt 86 van het bestreden arrest het argument van L & D afgewezen dat de kamer van beroep zich ten onrechte heeft gebaseerd op het feit dat het oudere merk in een in wezen identieke vorm sinds 1954 bescherming genoot door de datum van de merkaanvraag gelijk te stellen met die van het daadwerkelijke gebruik van het merk CAR-FRESHNER. Volgens het Gerecht stelt de litigieuze beslissing weliswaar vast dat het merk CAR-FRESHNER is ingeschreven sinds 1954, maar wat het langdurige gebruik betreft heeft de kamer van beroep zich gebaseerd op het aangetoond gebruik in Italië van het merk ARBRE MAGIQUE.

30 Het Gerecht heeft vervolgens in de punten 89 tot en met 96 van het bestreden arrest vastgesteld dat het merk ARBRE MAGIQUE en het merk Aire Limpio betrekking hebben op soortgelijke waren en zelf ook overeenstemmen.

31 Wat de overeenstemming van de merken betreft, heeft het Gerecht opgemerkt dat in visueel opzicht het grafische element in het merk Aire Limpio binnen de totaalindruk die het teken oproept duidelijk dominerend is en merkbaar de overhand heeft boven het woordelement.

32 Anders dan L & D stelt, is de totaalindruk die door het grafische beeld wordt gewekt niet die van een komisch figuurtje, maar duidelijk die van een afbeelding die op een dennenboom lijkt. De grafische afbeelding in de vorm van een dennenboom blijkt der-

halve op visueel vlak het element te zijn dat overheerst in de totaalindruk die uitgaat van het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd. Op begripsmatig vlak zijn beide betrokken tekens verbonden met het silhouet van een dennenboom. Gelet op de indruk die hierdoor wordt gewekt en op het feit dat de woorden „aire limpio” geen bijzondere betekenis hebben voor het Italiaanse publiek, moet hun begripsmatige overeenstemming worden bevestigd.

33 Wat het verwarringsgevaar betreft, heeft het Gerecht in de punten 100 tot en met 102 van het bestreden arrest geoordeeld dat de gemiddelde consument, waaruit het relevante publiek bestaat, geneigd zal zijn voornamelijk af te gaan op de afbeelding van het merk op deze waren, te weten het silhouet van een dennenboom. Gelet op, enerzijds, het feit dat de betrokken waren soortgelijk zijn en de desbetreffende tekens visueel en begripsmatig overeenstemmen en, anderzijds, het feit dat het oudere merk een bijzonder onderscheidend vermogen heeft in Italië, heeft de kamer van beroep derhalve niet gedwaald door te concluderen dat er sprake is van verwarringsgevaar.

34 Het Gerecht heeft vervolgens in punt 104 van het bestreden arrest het argument van rekwirante afgewezen dat het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen heeft doordat het silhouet van de dennenboom beschrijvend is voor de betrokken waren. Hiertoe heeft het Gerecht vastgesteld dat het oudere merk niet de simpele voorstelling van een dennenboom is, maar gestileerd is en andere bijzondere kenmerken bevat, en dat dit merk bovendien een bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen. Met betrekking tot de richtlijnen van het octrooibureau van het Verenigd Koninkrijk, die volgens rekwirante het beschrijvend karakter van het silhouet van de dennenboom voor de betrokken waren bevestigen, was het Gerecht van oordeel dat deze irrelevant waren omdat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is.

35 Verder heeft het Gerecht de argumenten van L & D afgewezen dat de inschrijving van het oudere merk had moeten worden geweigerd omdat, enerzijds, het merk enkel werd gevormd door de vorm van de waren die onder dit merk worden verhandeld en, anderzijds, de vorm van het oudere merk, te weten het silhouet van een dennenboom, noodzakelijk was om de door de waar beoogde technische uitkomst te verkrijgen. Dienaangaande heeft het Gerecht in punt 105 van het bestreden arrest opgemerkt dat rekwirante in het kader van een oppositieprocedure hoe dan ook geen absolute weigeringsgrond kan aanvoeren tegen een geldige inschrijving van een teken door een nationaal bureau of het BHIM.

36 Het tweede middel, volgens hetwelk artikel 73 van verordening nr. 40/94 is geschonden, werd afgewezen in de punten 113 tot en met 118 van het bestreden arrest. Het Gerecht was van oordeel dat de litigieuze beslissing de redenering van de kamer van beroep duidelijk en ondubbelzinnig deed uitkomen en dat uit deze beslissing bleek dat rekwirante een standpunt had kunnen innemen over alle elementen waarop de beslissing

was gebaseerd alsmede over de door de kamer van beroep gehanteerde bewijzen inzake het gebruik van de oudere merken.

IV – Procesverloop voor het Hof en conclusies van partijen

37 Met haar hogere voorziening verzoekt L & D het Hof:

- het bestreden arrest volledig te vernietigen;
- de punten 1 en 3 van het dispositief van de litigieuze beslissing te vernietigen voor zover daarbij, enerzijds, de beslissing van de oppositieafdeling gedeeltelijk wordt vernietigd en de inschrijving van het merk Aire Limpio voor de waren van de klassen 3 en 5 wordt geweigerd en, anderzijds, elk der partijen wordt verwezen in de kosten die haar in de oppositie- en beroepsprocedure zijn opgekomen, en
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

38 Het BHIM en Sämman concluderen tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van rekwirante in de kosten.

V – Beslissing op de hogere voorziening

A – Ontvankelijkheid

39 Het BHIM en Sämman betogen om te beginnen dat de hogere voorziening niet-ontvankelijk is, daar L & D met haar middelen een nieuw onderzoek door het Hof van de feitelijke beoordelingen van het Gerecht beoogt. Verder stelt Sämman dat in hogere voorziening de motivering van het beroep tegen de litigieuze beslissing zonder meer is overgenomen.

40 In dit verband dient er eerst aan te worden herinnerd dat uit artikel 225 EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie blijkt dat hogere voorziening beperkt is tot rechtsvragen en dat de beoordeling van de feiten, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, dus geen rechtsvraag oplevert die vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie arresten van 18 juli 2006, Rossi/BHIM, C-214/05 P, Jurispr. blz. I-7057, punt 26, en 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, punt 53).

41 In casu dient evenwel te worden vastgesteld dat L & D met haar hogere voorziening niet alleen beoogt, feitelijke vaststellingen van het Gerecht op losse schroeven te zetten, maar ook minstens gedeeltelijk onjuiste rechtsopvattingen in het bestreden arrest te doen vaststellen.

42 Vervolgens dient ook de exceptie van niet-ontvankelijkheid te worden afgewezen, volgens welke de motivering van het beroep voor het Gerecht zonder meer is overgenomen in hogere voorziening en die overigens door Sämman niet nader is gepreciseerd.

43 Uit de rechtspraak van het Hof blijkt immers dat de in eerste aanleg onderzochte rechtspunten in hogere voorziening opnieuw kunnen worden behandeld wanneer een rekwirant de uitlegging of de toepassing van het gemeenschapsrecht door het Gerecht betwist, zoals L & D met haar hogere voorziening doet (zie, met name arrest van 29 april 2004, Commissie/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Jurispr. blz. I-3801, punt 50).

44 Bijgevolg moet de hogere voorziening ontvankelijk worden verklaard.

B – Ten gronde

45 Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert L & D twee middelen aan, te weten respectievelijk schending van artikel 8, lid 1, sub b, en schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94.

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

46 Dit eerste middel bestaat uit drie onderdelen, volgens welke respectievelijk merk nr. 91991 onderscheidend vermogen mist, dit merk niet overeenstemt met het merk Aire Limpio, en er geen verwarringsgevaar tussen deze twee merken bestaat.

a) Eerste onderdeel van het eerste middel

47 Het betoog van L & D in het kader van het eerste onderdeel van haar eerste middel omvat in wezen vier grieven inzake:

- het afleiden van het bijzonder onderscheidend vermogen van merk nr. 91991 uit gegevens inzake het merk ARBRE MAGIQUE;
- het beschrijvend karakter van merk nr. 91991;
- het bestaan van absolute weigeringsgronden voor merk nr. 91991, en
- de ontoereikendheid van het bewijsmateriaal voor de vaststelling dat het merk ARBRE MAGIQUE bijzonder onderscheidend vermogen heeft.

i) Bijzonder onderscheidend vermogen van merk nr. 91991 afgeleid uit gegevens inzake het merk ARBRE MAGIQUE

48 Met haar eerste grief voert L & D aan dat het Gerecht ten onrechte het bijzonder onderscheidend vermogen van merk nr. 91991 uitsluitend heeft afgeleid uit gegevens inzake het merk ARBRE MAGIQUE. In deze context komt zij met name op tegen de mogelijkheid zelf van een dergelijke afleiding in omstandigheden als die van het onderhavige geval.

49 Zoals het Gerecht in punt 73 van het bestreden arrest in herinnering heeft gebracht, heeft het Hof reeds geoordeeld dat de verkrijging van onderscheidend vermogen ook kan voortkomen uit het gebruik van een merk als onderdeel van een ander ingeschreven merk. Het is voldoende dat ten gevolge van dit gebruik de betrokken kringen de door het merk aangeduide waar of dienst daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming (zie, in die zin, [arrest Nestlé](#), reeds aangehaald, punten 30 en 32).

50 Het is juist dat de feiten die ten grondslag lagen aan het reeds aangehaalde [arrest Nestlé](#), verschillen van die in casu, maar, anders dan L & D aanvoert, volgt daaruit niet dat deze vaststelling met algemene strekking niet ook van toepassing is op een feitelijk en procedureel kader als dat van de onderhavige zaak.

51 Zoals de advocaat-generaal in punt 51 van haar conclusie heeft opgemerkt, is een andere benadering met name niet gerechtvaardigd op grond dat bovengenoemd [arrest Nestlé](#) betrekking had op de verkrijging van onderscheidend vermogen door een aangevraagd merk, terwijl het in casu gaat om de vaststelling van het bijzonder onderscheidend vermogen van een ouder merk voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

52 Het Gerecht mocht dus in punt 75 van het bestreden arrest oordelen dat indien merk nr. 91991 kon worden aangemerkt als een onderdeel van het merk ARBRE MAGIQUE, het mogelijk was om het bijzonder onderscheidend vermogen van het eerste merk vast te stellen op basis van de bewijzen inzake het gebruik en de bekendheid van het tweede merk.

53 Voor zover L & D met deze grief poogt om de vaststelling in punt 76 van het bestreden arrest op losse schroeven te zetten, volgens welke merk nr. 91991 een onderdeel vormt van het merk ARBRE MAGIQUE daar de afbeelding van het silhouet van een dennenboom een significante en zelfs dominerende rol speelt bij het merk ARBRE MAGIQUE en overeenkomt met het teken van merk nr. 91991, dient te worden opgemerkt dat het Gerecht hierbij de feiten heeft beoordeeld.

54 Zoals in punt 40 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, is hogere voorziening beperkt tot rechtsvragen en levert de beoordeling van de feiten, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, dus geen rechtsvraag op die vatbaar is voor toetsing door het Hof.

55 Voor zover L & D nog aanvoert dat de beoordeling van het Gerecht, volgens welke het silhouet van een dennenboom een dominerende rol speelt bij het merk ARBRE MAGIQUE, afwijkt van de rechtspraak van het Hof, hoeft enkel te worden vastgesteld dat, anders dan rekwirante betoogt, geenszins uit die rechtspraak blijkt dat in het geval van gecombineerde merken bestaande uit zowel grafische elementen als woordelementen, laatstgenoemde elementen systematisch als dominerend moeten worden beschouwd.

56 Uit het voorgaande volgt dat deze grief ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond moet worden verklaard.

ii) Beschrijvend karakter van merk nr. 91991

57 Met haar tweede grief verwijt L & D het Gerecht, in punt 104 van het bestreden arrest haar argument te hebben afgewezen dat merk nr. 91991 een zwak onderscheidend vermogen heeft doordat het silhouet van de dennenboom beschrijvend is voor de betrokken waren.

58 In dit verband dient om te beginnen te worden vastgesteld dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de richtlijnen van het octrooibureau van het Verenigd Koninkrijk, die volgens rekwirante het beschrijvend karakter van het silhouet van de dennenboom voor de betrokken waren bevestigen, irrelevant waren. Zoals het Gerecht terecht opmerkt, is het communautaire merkensysteem een autonoom systeem, dat uit een samenstel van eigen voorschriften en doelstellingen bestaat en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook, en behoort de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep alleen te worden getoetst aan verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de communautaire rechter (zie, in die zin, [arrest van 25 oktober 2007, Develey/BHIM, C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375](#), punten 65 en 66).

59 Met betrekking tot het argument van L & D dat de vaststelling van het Gerecht, volgens welke merk nr.

91991 méér is dan de simpele, werkelijkheidsgetrouwe voorstelling van een dennenboom, strijdig is met andere vaststellingen in het bestreden arrest, volstaat de opmerking dat eerstgenoemde vaststelling geenszins in tegenspraak is met de beschrijving van dit merk als het „silhouet van een dennenboom”.

60 Voor zover L & D de juistheid van deze vaststelling van het Gerecht nog in twijfel wilde trekken, dient te worden opgemerkt dat het een beoordeling van de feiten betreft die niet vatbaar is voor toetsing door het Hof.

61 Uit het voorgaande volgt dat deze grief ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond moet worden verklaard.

iii) Bestaan van absolute weigeringsgronden voor merk nr. 91991

62 De derde grief van L & D is gericht tegen punt 105 van het bestreden arrest, waarin het Gerecht haar argumenten heeft afgewezen waarmee zij betoogde dat merk nr. 91991 hooguit een zeer zwak onderscheidend vermogen had omdat, enerzijds, het merk enkel werd gevormd door de vorm van de waren die onder dit merk worden verhandeld en, anderzijds, de vorm van het oudere merk, te weten het silhouet van een dennenboom, noodzakelijk was om de door de waar beoogde technische uitkomst te verkrijgen.

63 Volgens L & D heeft het Gerecht deze argumenten ten onrechte zonder enig onderzoek ervan afgewezen door te oordelen dat „*zoekster [...] in het kader van een oppositieprocedure hoe dan ook geen absolute weigeringsgrond [kan] aanvoeren tegen een geldige inschrijving van een teken door een nationaal bureau of het BHIM*”.

64 Op dit punt dient te worden opgemerkt dat L & D met de twee voor het Gerecht aangevoerde argumenten – met betrekking tot welke uit het dossier overigens niet blijkt dat zij voor de instanties van het BHIM waren opgeworpen – niet de geldigheid van merk nr. 91991 op losse schroeven wilde zetten, maar het zeer zwakke oorspronkelijke onderscheidend vermogen van dit merk beoogde aan te tonen.

65 Een ouder merk kan evenwel niet alleen van huis uit, maar ook wegens de bekendheid ervan bij het publiek een bijzonder onderscheidend vermogen bezitten (zie [arrest van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191](#), punt 24).

66 In de punten 78 tot en met 88 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat merk nr. 91991 in Italië bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen wegens de bekendheid ervan in deze lidstaat, die met name voortvloeit uit het langdurige gebruik ervan als onderdeel van het merk ARBRE MAGIQUE en de bekendheid van laatstgenoemd merk in die staat.

67 Zelfs indien wordt aangenomen dat L & D kon aanvoeren dat merk nr. 91991 slechts een zeer zwak onderscheidend vermogen van huis uit bezit omdat het enkel wordt gevormd door de vorm van de waren die onder dit merk worden verhandeld en deze vorm noodzakelijk is om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen, dient in deze omstandigheden te worden vastgesteld dat een dergelijk argument, ook al was het

gegrond, in elk geval geen afbreuk kan doen aan de vaststelling van het Gerecht dat dit merk in Italië een bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen wegens de bekendheid ervan in deze lidstaat.

68 Deze grief kan dus niet slagen en moet worden afgewezen.

iv) Ontoereikendheid van het bewijsmateriaal voor de vaststelling dat het merk ARBRE MAGIQUE bijzonder onderscheidend vermogen heeft

69 Met haar vierde grief verwijt L & D het Gerecht, te hebben aanvaard dat de kamer van beroep mocht concluderen tot het bijzonder onderscheidend vermogen van het merk ARBRE MAGIQUE, en dus tot dat van merk nr. 91991, op basis van het bewijsmateriaal in de litigieuze beslissing.

70 Op dit punt dient in de eerste plaats te worden vastgesteld dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de kamer van beroep zich mocht baseren op gegevens die betrekking hadden op een periode die dateert van na de aanvraag tot inschrijving van het merk Aire Limpio.

71 Zoals het Gerecht in punt 81 van het bestreden arrest terecht in herinnering heeft gebracht, blijkt immers uit de rechtspraak van het Hof dat rekening mag worden gehouden met gegevens die weliswaar dateren van na de datum van indiening van de aanvraag, maar waaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed op die datum (zie beschikking van 5 oktober 2004, *Alcon/BHIM*, C-192/03 P, *Jurispr.* blz. I-8993, punt 41).

72 Bijgevolg kon het Gerecht in de punten 82 tot en met 84 van het bestreden arrest op goede gronden oordelen dat de omstandigheid dat het gaat om gegevens die betrekking hebben op een periode die dateert van na de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het merk Aire Limpio, niet volstaat om deze gegevens hun bewijskracht voor de bekendheid van merk nr. 91991 te ontnemen, aangezien daaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed op de datum van indiening van deze inschrijvingsaanvraag.

73 In dit verband heeft het Gerecht met name op duidelijke en coherente wijze uiteengezet dat in het bijzonder een marktaandeel van 50 % in 1997 en 1998 slechts geleidelijk kon zijn verworven, zodat kan worden aangenomen dat de situatie in 1996 niet aanmerkelijk anders was.

74 In de tweede plaats dienen de argumenten van L & D tegen punt 85 van het bestreden arrest te worden afgewezen. In dit punt heeft het Gerecht het argument van rekwirante afgewezen dat de kamer van beroep zich voor de constatering dat het oudere merk in Italië bijzonder onderscheidend vermogen had, ten onrechte uitsluitend heeft gebaseerd op algemene gegevens inzake de verkoopcijfers en de hoeveelheid reclame.

75 Zoals het Gerecht terecht heeft vastgesteld, heeft de kamer van beroep immers niet enkel gegevens inzake de verkoopcijfers en de hoeveelheid reclame, maar ook het langdurige gebruik van het merk ARBRE MAGIQUE in aanmerking genomen teneinde de bekendheid van dit merk vast te stellen.

76 Aangezien deze vaststelling op zich reeds de conclusie van het Gerecht in punt 85 van het bestreden arrest rechtvaardigt, is de tweede grond die in dit punt wordt aangevoerd en volgens welke de door L & D aangevoerde rechtspraak betrekking heeft op het verkrijgen van onderscheidend vermogen door een merk waarvoor inschrijving is aangevraagd en niet op het onderzoek naar de bekendheid van een ingeschreven merk, een element ten overvloede.

77 In deze omstandigheden kunnen de eventuele tekortkomingen welke aan deze grond kleven, niet volstaan om bovengenoemde conclusie van het Gerecht op losse schroeven te zetten, zodat het argument van L & D strekkende tot vaststelling van deze tekortkomingen geen doel treft.

78 Wat in de derde plaats het argument van L & D betreft dat het Gerecht in punt 86 van het bestreden arrest zich ten onrechte heeft gebaseerd op het langdurige gebruik van het merk ARBRE MAGIQUE door de datum van inschrijving van dit merk gelijk te stellen met die van het daadwerkelijke gebruik ervan, dient te worden opgemerkt dat dit betoog feitelijke grondslag mist. Anders dan rekwirante aanvoert, heeft het Gerecht voor de vaststelling van het langdurige gebruik van het merk ARBRE MAGIQUE niet verwezen naar de datum van inschrijving van dit merk, maar naar het – door L & D overigens niet betwiste – feit dat dit gebruik is aangetoond in Italië. Aangezien niet is aangevoerd dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting bij deze vaststellingen, kan de beoordeling van de feiten door het Gerecht voorts niet worden getoetst door het Hof in het kader van de hogere voorziening.

79 Voor zover L & D ten slotte nog de bewijskracht van de gegevens inzake verkoop en reclame betwist op grond dat deze betrekking hebben op de benaming „ARBRE MAGIQUE” en het in casu gaat om gangbare verbruiksgoederen die weinig kosten, dient enkel eraan te worden herinnerd dat de beoordeling door het Gerecht van de voor hem overgelegde bewijselementen, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag oplevert die vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie arrest van 17 april 2008, *Ferrero Deutschland/BHIM*, C-108/07 P, punt 30).

80 Aangezien de argumenten van L & D ter onderbouwing van deze grief geen doel treffen, niet-ontvankelijk of ongegrond zijn, moet deze grief worden afgewezen.

81 In deze omstandigheden dient het eerste onderdeel van het eerste middel te worden afgewezen.

b) Tweede onderdeel van het eerste middel

82 In dit tweede onderdeel komt L & D op tegen de analyse die het Gerecht in de punten 91 tot en met 96 van het bestreden arrest heeft verricht met betrekking tot de overeenstemmingen tussen merk nr. 91991 en het merk Aire Limpio. Rekwirante betoogt in het bijzonder dat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld dat het grafische element van het merk Aire Limpio binnen de totaalindruk duidelijk dominerend is en merkbaar de overhand heeft boven het wordelement.

83 Het Gerecht heeft op dit punt een beoordeling van de feiten verricht die, bij gebreke van een door re-

kwirante aangevoerde onjuiste opvatting, niet kan worden getoetst door het Hof in hogere voorziening.

84 Verder dient hieraan te worden toegevoegd dat, anders dan L & D betoogt, er geen enkele regel bestaat volgens welke het woordbestanddeel van een merk onderscheidend en fantasievol moet worden geacht wanneer het geen bijzondere betekenis heeft. Zoals reeds in punt 55 van het onderhavige arrest werd opgemerkt, blijkt voorts evenmin uit de rechtspraak van het Hof dat het woordelement van een samengesteld merk systematisch domineert binnen de totaalindruk die dit merk oproept.

85 Uit het voorgaande volgt dat het tweede onderdeel van het eerste middel niet-ontvankelijk is.

c) Derde onderdeel van het eerste middel

86 In dit derde onderdeel voert L & D aan dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te concluderen tot het bestaan van verwarringsgevaar zonder het zwakke onderscheidend vermogen van merk nr. 91991 en de verschillen tussen de betrokken merken in aanmerking te nemen.

87 Zoals reeds werd vastgesteld, heeft het Gerecht evenwel geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat merk nr. 91991 een bijzonder onderscheidend vermogen heeft en dat er visuele en begripsmatige punten van overeenstemming tussen dit merk en het merk Aire Limpio zijn.

88 In deze omstandigheden moet het derde onderdeel van het eerste middel worden afgewezen.

89 Aangezien geen enkel van de drie onderdelen ter onderbouwing van het eerste middel inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 werd aanvaard, dient dit middel te worden afgewezen.

2. Tweede middel: schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94

90 Met haar tweede middel voert L & D aan dat het Gerecht artikel 73 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door zich te baseren op bewijsmateriaal dat geen betrekking had op merk nr. 91991, maar op het merk ARBRE MAGIQUE. Rekwirante betoogt dat zij zich onvoldoende heeft kunnen verdedigen tegen dit bewijsmateriaal, aangezien de oppositieafdeling en de kamer van beroep het merk ARBRE MAGIQUE niet in aanmerking hebben genomen bij het vergelijkend onderzoek ter vaststelling van het bestaan van verwarringsgevaar.

91 Op dit punt dient eraan te worden herinnerd dat volgens bovengenoemde bepaling de beslissingen van het BHIM met redenen worden omkleed en slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.

92 In casu staat vast dat het Gerecht heeft verwezen naar hetzelfde bewijsmateriaal als dat waarop de kamer van beroep zich reeds had gebaseerd voor de vaststelling van de bekendheid van merk nr. 91991.

93 In de litigieuze beslissing wordt weliswaar niet specifiek vermeld op welk merk dit bewijsmateriaal betrekking heeft, maar er dient te worden vastgesteld dat L & D zelf in haar verzoekschrift voor het Gerecht aan het licht brengt dat de door de kamer van beroep gehanteerde verkoopcijfers en cijfers inzake de recla-

me-uitgaven geen betrekking hebben op merk nr. 91991, maar voornamelijk waren met de benaming „ARBRE MAGIQUE” betreffen.

94 Bovendien moet erop worden gewezen dat de oppositie van Sämman tevens was gebaseerd op het merk ARBRE MAGIQUE en dat deze het betrokken bewijsmateriaal reeds in het stadium van de procedure voor de oppositieafdeling had overgelegd.

95 In deze omstandigheden kan L & D niet met succes aanvoeren dat zij geen verweer heeft kunnen voeren met betrekking tot het bewijsmateriaal dat het Gerecht en de kamer van beroep in aanmerking hebben genomen.

96 Derhalve moeten het tweede middel, en bijgevolg de hogere voorziening van L & D, worden afgewezen.

VI – Kosten

Volgens artikel 122, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering beslist het Hof ten aanzien van de proceskosten wanneer de hogere voorziening ongegrond is.

98 Overeenkomstig artikel 69, lid 2, van dit reglement, dat krachtens artikel 118 ervan 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 L & D in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten van deze instantie.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart:

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
- 2) L & D SA wordt verwezen in de kosten.

Conclusie Advocaat-Generaal Sharpston

1. De houder van een ouder merk kan oppositie instellen tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, wanneer het overeenstemt met zijn oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar kan groter zijn indien het oudere merk bijzonder onderscheidend vermogen heeft. In deze hogere voorziening gaat het voornamelijk om de vraag of en, zo ja, op welke basis, een jong merk een dergelijk onderscheidend vermogen kan hebben verkregen door het gebruik ervan als onderdeel van een al langer bestaand merk.

Gemeenschapsrecht

2. De verordening inzake het gemeenschapsmerk(2) noemt verschillende gronden voor weigering van een aanvraag tot inschrijving van een merk. De „absolute” weigeringsgronden zijn ondergebracht in artikel 7 en de „relatieve” weigeringsgronden – dat wil zeggen, gronden waarop een derde oppositie tegen inschrijving kan doen – in artikel 8.

3. Artikel 7, lid 1, sub e-ii, sluit de inschrijving uit van tekens die uitsluitend bestaan uit „de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen”.

4. Artikel 7, lid 2, luidt: „Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.”

5. Artikel 8 van de verordening bepaalt, voor zover hier van belang:

„1. 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.

2. Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk [...]:

i) gemeenschapsmerken,

ii) in de lidstaat [...] ingeschreven merken,

iii) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat;

[...]

6. Artikel 8 bevat niet de uitdrukkelijke bepaling van artikel 7, lid 2, dat de relatieve weigeringsgronden ook van toepassing zijn indien zij slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

7. Volgens vaste rechtspraak van het Hof dient in de context van artikel 8, lid 1, sub b, het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Die globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁽³⁾ Bovendien kan verwarring ontstaan door een begripsmatige gelijkennis tussen merken en worden versterkt wanneer het oudere merk, hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.⁽⁴⁾

8. Artikel 73 van de verordening bepaalt: „De beslissingen van het Bureau⁽⁵⁾ worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.”

Procedure

9. Op 30 april 1996 heeft L & D SA (hierna: „L & D”) bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het hierna afgebeelde beeldteken, dat het woordbestanddeel „Aire Limpio” bevat (hierna aangeduid als het merk „Aire Limpio”).



10. De aanvraag betrof met name de klassen 3 en 5 van de Overeenkomst van Nice(6), waartoe respectievelijk parfumerieën en etherische oliën, en geparfumeerde luchtverfrissers behoren.

11. Op 29 september 1998 heeft Julius Sämann Ltd (hierna: „Sämann”) oppositie ingesteld tegen de gevraagde inschrijving, zich daarbij baserend op een aantal oudere merken.

12. Een van die oudere merken was het hieronder afgebeelde communautaire beeldmerk nr. 91 991, op 1 april 1996 gedeponereerd en op 1 december 1998 ingeschreven voor waren van klasse 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Ik zal dit het „silhouet-merk” noemen.



13. Daarnaast waren er nog 17 andere nationale en internationale beeldmerken, alle met soortgelijke contouren maar, op één uitzondering na(7), van elkaar verschillend doordat zij van een witte voet en/of bepaalde woorden in het centrale deel van de boom zijn voorzien. Voor de onderhavige hogere voorziening zijn vooral de twee hieronder afgebeelde internationale merken(8) van belang, ingeschreven voor waren van de klassen 3 en 5 met werking in onder andere Italië. De inschrijving van internationaal merk nr. 178969 dateert van 21 augustus 1954 en die van nr. 328915 van 30 november 1966. Het betreft beeldmerken met woordbestanddelen, die ik respectievelijk het merk „CAR-FRESHNER” en het merk „ARBRE MAGIQUE” zal noemen.



14. De oppositieafdeling van het BHIM heeft de oppositie afgewezen. Zij heeft het merk Aire Limpio met het silhouet-merk vergeleken en vastgesteld dat de waren van de klassen 3 en 5 waarvoor de aanvraag was ingediend, dezelfde of soortgelijke waren als de door het silhouet-merk aangeduide waren van klasse 5. Vervolgens heeft zij bekeken of de overeenstemming tussen de merken voldoende was om te kunnen spreken van verwarringsgevaar. Zij kwam in wezen tot de conclusie dat de vorm van een dennenboom of spar (of van een

andere boom, vrucht of bloem) voor parfumerieën of luchtverfrissers geen bijzonder onderscheidend vermogen heeft, maar zelfs generiek of beschrijvend is en derhalve niet door een enkele marktdeelnemer kan worden gemonopoliseerd. De twee merken weken haars inziens grafisch en verbaal beduidend van elkaar af, en de sterk onderscheidende verschillen hadden de overhand boven de zwak onderscheidende punten van overeenstemming, zodat de opgeroepen totaalindruk voldoende afwijkend was om elk gevaar van verwarring of associatie uit te sluiten. Op basis daarvan achtte de oppositieafdeling nader onderzoek van de andere ingeroepen oudere merken, die nog meer van het merk Aire Limpio verschilden dan het silhouet-merk, niet noodzakelijk.(9)

15. Sämänn heeft tegen die beslissing beroep ingesteld bij de tweede kamer van beroep van het BHIM, die het verwarringsgevaar anders heeft beoordeeld.(10)

16. Met de onbetwiste soortgelijkheid van de betrokken waren als uitgangspunt heeft de kamer van beroep zich bij de beoordeling van het verwarringsgevaar gericht op het merk Aire Limpio en het silhouet-merk, en „niet op alle oudere merken waarop [Sämänn] zich beroept”. De kamer heeft dit gedaan „om dezelfde redenen van proceseconomie” als door de oppositieafdeling waren aangevoerd, omdat het silhouet-merk „representatief” was voor de andere merken en omdat dit het merk was dat de oppositieafdeling had onderzocht.(11)

17. De kamer stelde vast dat de merken allebei een dennenboom voorstellen – met takken gevormd door uitgroeisels en inspruingen aan weerszijden, en met een korte stam geplaatst op een bredere voet – maar dat het silhouet-merk een echt silhouet is, terwijl het merk Aire Limpio bestaat in een contour met daarbinnen andere elementen. De vraag was derhalve of de verschillen voldoende waren om verwarringsgevaar uit te sluiten, en beslissend voor het antwoord waren het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het oudere merk.(12)

18. De kamer herinnerde eraan dat begripsmatige overeenstemming tot verwarringsgevaar kan leiden, zeker wanneer het oudere merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzonder onderscheidend vermogen bezit. Om vast te stellen of aan deze laatste voorwaarde is voldaan, moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.(13)

19. Uit de bewijsstukken bleek dat Sämänn elk jaar ruim 45 miljoen luchtverfrissers voor auto’s verkocht en dat deze een geschat marktaandeel hadden van meer dan 50 % in Italië, waar het oudere merk in de in wezen identieke vorm van het merk CAR-FRESHNER sinds 1954 bescherming genoot en waar in 1996 en 1997 ruim 7 miljard ITL aan reclame was gependeed. Door het langdurige gebruik en de bekendheid van het „oudere merk” in Italië, had dat merk ten minste in Italië

een bijzonder onderscheidend vermogen verkregen, „zelfs al heeft het dat vermogen niet van huis uit, zoals in de bestreden beslissing is vastgesteld, een vaststelling die eveneens discutabel is, nu de vorm van een boom in het algemeen één ding is, de vorm van een dennenboom echter heel iets anders”.(14)

20. De kamer kwam tot de conclusie dat de begripsmatige overeenstemming van de merken – de idee belichaamd in de vorm van een dennenboom in beide merken – op zijn minst in Italië bij het betrokken publiek verwarring kon doen ontstaan. De verschillen ertussen, hoofdzakelijk het feit dat de dennenboom in het merk Aire Limpio de tekening van een levendig figuurtje en een woordbestanddeel bevat, zouden dat verwarringsgevaar niet voorkomen, aangezien het door het relevante publiek kon worden opgevat als een grappige en levendige variant van het oudere merk, te meer gezien de soortgelijkheid van de door het merk aangeduide waren.(15)

21. De kamer van beroep vernietigde daarom ten dele de beslissing van de oppositieafdeling en weigerde de inschrijving van het merk Aire Limpio voor waren van de klassen 3 en 5.(16)

22. L & D verzocht het Gerecht om vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep. Zij voerde daartoe schending van artikel 8, lid 1, sub b, en van artikel 73 van de merkenverordening aan. Het Gerecht heeft het beroep evenwel verworpen.(17)

Het bestreden arrest

Schending van artikel 8, lid 1, sub b

23. Het Gerecht stelde vast dat de regel van artikel 7, lid 2, van de verordening naar analogie van toepassing is op de relatieve weigeringsgronden van artikel 8.(18) Het merkte vervolgens op dat de conclusie van de kamer van beroep, dat de conflicterende merken begripsmatig overeenstemmen en er verwarringsgevaar bestaat, voortvloeide uit de constatering dat het silhouet-merk in Italië een bijzonder onderscheidend vermogen bezit. Deze constatering was weer gebaseerd op de aanname van het langdurige gebruik en de algemene bekendheid in Italië van het merk ARBRE MAGIQUE, dat dezelfde vorm van een dennenboom en daarnaast een woordbestanddeel bezit. Onderzocht moest dus worden of deze laatste constatering juist was, in het bijzonder of gesteld kon worden dat het silhouet-merk bijzonder onderscheidend vermogen had kunnen verkrijgen als gevolg van het gebruik van het merk ARBRE MAGIQUE.(19)

24. Het Gerecht overweegt dat een merk onderscheidend vermogen kan verkrijgen door het gebruik ervan als onderdeel van een ander ingeschreven merk, indien ten gevolge van dit gebruik de betrokken kringen de door de merken aangeduide waar of dienst percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.(20) De kamer van beroep had terecht geoordeeld dat het silhouet van een dennenboom, dat een significante en zelfs dominerende rol speelt in het merk ARBRE MAGIQUE, overeenkomt met het silhouet-merk, en derhalve terecht geconcludeerd dat het silhouet-merk een onderdeel vormt van het merk ARBRE MAGIQUE. Nu het onderscheidend vermogen had

kunnen verkrijgen als gevolg van het gebruik ervan als onderdeel van het merk ARBRE MAGIQUE, had de kamer van beroep terecht het bewijsmateriaal met betrekking tot het gebruik en de bekendheid van het merk ARBRE MAGIQUE onderzocht teneinde het langdurig gebruik, de bekendheid en het onderscheidend vermogen te kunnen vaststellen van een onderdeel ervan, te weten het silhouet-merk.(21)

25. Ook de vaststelling van de kamer van beroep op grond van het bewijs, dat het silhouet-merk – als onderdeel van het ingeschreven merk ARBRE MAGIQUE – langdurig in Italië is gebruikt, aldaar bekend is en derhalve bijzonder onderscheidend vermogen heeft, achtte het Gerecht juist. Zij was gebaseerd op „het feit dat jaarlijks meer dan 45 miljoen stuks van de onder dit merk verhandelde waren worden verkocht en de verkopen in Italië in 1997 en 1998 een marktaandeel van meer dan 50 % vertegenwoordigden”, en op reclame-uitgaven in Italië van meer dan 7 miljard ITL in 1996 en 1997. De omstandigheid dat de cijfers betrekking hadden op periodes na de datum van indiening van de aanvraag van het merk Aire Limpio, ontnam daaraan niet hun betekenis. Met gegevens die dateren van na de datum van indiening van de aanvraag mocht rekening worden gehouden, indien zij een oordeel toelaten over de situatie zoals zij op die datum zelf bestond.(22) Een marktaandeel van 50 % in 1997 en 1998 kon slechts geleidelijk zijn verworven. De kamer van beroep had dus niet gedwaald door te overwegen dat de situatie in 1996 niet aanmerkelijk anders was.(23)

26. Alhoewel is uitgemaakt dat het onderscheidend vermogen niet alleen op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, kan worden vastgesteld(24), betrof die rechtspraak de vraag of een merk waarvan de inschrijving was aangevraagd, onderscheidend vermogen had verkregen, en niet of een ingeschreven merk dat reeds onderscheidend vermogen had verkregen bekendheid genoot. In elk geval had de kamer van beroep ook het niet betwiste langdurige gebruik van het merk ARBRE MAGIQUE in aanmerking genomen.(25)

27. De kamer van beroep had zich evenmin ten onrechte gebaseerd op het feit dat het oudere merk in een in wezen identieke vorm sinds 1954 bescherming genoot als het merk CAR-FRESHNER, zonder enig bewijs voor het gebruik sinds de inschrijving ervan. De kamer had zich gebaseerd op het bewezen gebruik in Italië van het merk ARBRE MAGIQUE, en niet van het merk CAR-FRESHNER. In haar beslissing stelde zij weliswaar vast dat het merk CAR-FRESHNER sinds 1954 was ingeschreven, maar verwees zij voor het langdurige gebruik naar het merk ARBRE MAGIQUE. De kamer van beroep had derhalve terecht geoordeeld dat het langdurig gebruik en de bekendheid van het merk ARBRE MAGIQUE, en bijgevolg van het silhouet-merk, in Italië, die waren opgevat als aanduiding dat de waren afkomstig waren van een bepaalde onderneming, genoegzaam waren aangetoond, en dat het silhouet-merk in Italië bijzonder onderscheidend vermogen had.(26)

28. Het Gerecht merkte op dat de soortgelijkheid van de betrokken waren niet ter discussie stond(27), en onderzocht vervolgens de overeenstemming van de merken. Het overwoog dat twee merken overeenstemmen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft.(28)

29. In visueel opzicht is volgens het Gerecht het grafische bestanddeel in het merk Aire Limpio binnen de totaalindruk dominerend en heeft het de overhand boven het tamelijk vage woordbestanddeel dat in kleine letters is geplaatst binnen de dennenboom. De totaalindruk is niet die van een komisch figuurtje, maar van een afbeelding die op een dennenboom lijkt. Het gezichtje en de armpjes zijn geïntegreerd in het centrale deel van de dennenboom en de twee schoenen vormen een basis. De komische, levendige gedaante van het figuurtje geeft die afbeelding een fantasievolle indruk, zodat het merk door het publiek kan worden beschouwd als een grappige, levendige variant van het silhouet-merk. Het is samengesteld uit een teken waarvan het dominerende bestanddeel een silhouet is dat lijkt op een dennenboom, het wezen van het silhouet-merk. Dit is het element dat door de consument hoofdzakelijk zal worden gepercipieerd en zijn keuze zal bepalen, zeker in het geval van gangbare consumptiegoederen die worden verkocht in zelfbedieningszaken.(29)

30. Op begripsmatig vlak zijn beide betrokken merken volgens het Gerecht verbonden met het silhouet van een dennenboom. Rekening houdend met de indruk die wordt gewekt en het feit dat de woorden „aire limpio” geen bijzondere betekenis hebben voor het Italiaanse publiek, kon de kamer van beroep oordelen dat zij begripsmatig overeenstemmen. Op fonetisch vlak bestaat er een verschil doordat het silhouet-merk mondeling kan worden overgebracht dankzij een beschrijving, terwijl dat bij het merk Aire Limpio mogelijk is door het uitspreken van het woordbestanddeel.(30)

31. Met betrekking tot het verwarringsgevaar is het Gerecht eerst ingegaan op de rechtspraak volgens welke er sprake is van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. De beoordeling moet globaal zijn, uitgaande van de indruk die de betrokken tekens en waren bij het publiek achterlaten en met inachtneming van alle relevante factoren, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren. Wat de gelijkenis tussen de tekens betreft, dient de beoordeling te berusten op de totaalindruk die wordt opgeroepen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de tekens. Naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is, neemt het verwarringsgevaar toe. De begripsmatige overeenstemming die voortvloeit uit het gebruik van afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud, kan derhalve verwarring doen ontstaan in een

geval waarin het oudere merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid op de markt, bijzonder onderscheidend vermogen bezit.(31)

32. Aangezien de betrokken waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument die, ofschoon hij wordt geacht normaal geïnformeerd, redelijk omzichtig en oplettend te zijn, bij de aankoop ervan geen bijzondere oplettendheid aan de dag zal leggen. De consument zal de betrokken waren doorgaans zelf uitzoeken en geneigd zijn voornamelijk af te gaan op de afbeelding van het merk op deze waren, te weten het silhouet van een dennenboom. Gelet op, enerzijds, het feit dat de waren soortgelijk zijn en de merken visueel en begripsmatig overeenstemmen en, anderzijds, het feit dat het oudere merk een bijzonder onderscheidend vermogen heeft in Italië, heeft de kamer van beroep niet gedwaald door te concluderen dat er sprake is van verwarringsgevaar.(32)

33. Het Gerecht verwerpt vervolgens een aantal argumenten van L & D.

34. Het argument dat het silhouet-merk een zwak onderscheidend vermogen heeft doordat de vorm ervan beschrijvend is voor de betrokken waren, is ongegrond. Het silhouet-merk is geen werkelijkheidsgetrouwe voorstelling van een dennenboom, maar een gestileerde, met een zeer korte stam op een rechthoekige voet, en heeft een bijzonder onderscheidend vermogen verkregen. De verwijzing in dit verband naar de richtlijnen van het octrooibureau van het Verenigd Koninkrijk is irrelevant, omdat het communautaire merkensysteem autonoom is en de toepassing ervan losstaat van welk nationaal systeem ook. Het argument dat de inschrijving van het silhouet-merk had moeten worden geweigerd omdat het in wezen enkel de vorm van de waar is en die vorm noodzakelijk is om de door de waar beoogde technische uitkomst te verkrijgen, kan niet als absolute weigeringsgrond tegen een geldige inschrijving van een teken worden aangevoerd in het kader van een oppositieprocedure.(33)

Schending van artikel 73

35. L & D betoogde dat de motivering van de beslissing van de kamer van beroep betrekking had op oudere merken, die de kamer van beroep bij het vergelijkend onderzoek ter vaststelling van het verwarringsgevaar zelf buiten beschouwing had gelaten.

36. Het Gerecht stelt vast dat uit de door artikel 73 vereiste motivering duidelijk en ondubbelzinnig de redenering moet blijken. Het doel hiervan is tweeledig: de betrokkenen in staat te stellen kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de beslissing om hun rechten te kunnen verdedigen, en de gemeenschapsrechter in staat te stellen de rechtmatigheid ervan te toetsen(34). Bovendien kunnen de beslissingen van het BHIM slechts worden genomen op gronden waartegen partijen verweer hebben kunnen voeren. Dit betreft zowel de feitelijke gronden en de rechtsgronden, als de bewijzen. Het recht om te worden gehoord strekt zich evenwel alleen uit tot de feitelijke en juridische aspecten waarop de beslissing is gebaseerd, niet tot de

eindbeslissing die het bestuursorgaan voornemens is te nemen. In casu blijkt uit de beslissing van de kamer van beroep duidelijk en ondubbelzinnig haar redenering. L & D heeft een standpunt kunnen innemen over alle aspecten waarop de beslissing is gebaseerd, alsmede over de door de kamer van beroep in aanmerking genomen bewijzen inzake het gebruik van de oudere merken.(35)

37. Het Gerecht heeft bijgevolg het beroep verworpen en L & D in de kosten verwezen. L & D heeft tegen dat arrest hogere voorziening ingesteld.

Beoordeling van de hogere voorziening

Inleiding

38. L & D verzoekt het Hof het arrest van het Gerecht in zijn geheel te vernietigen, de beslissing van de kamer van beroep te vernietigen voor zover zij de beslissing van de oppositieafdeling gedeeltelijk vernietigt, de inschrijving van het merk Aire Limpio voor waren van de klassen 3 en 5 weigert en partijen in de eigen kosten verwijst, alsmede het BHIM in alle kosten te verwijzen. Het BHIM en Sämänn verzoeken het Hof het beroep te verwerpen en L & D in de kosten te verwijzen.

39. Tot staving van haar hogere voorziening voert L & D aan dat het Gerecht in de eerste plaats artikel 8, lid 1, sub b, van de verordening heeft geschonden door te beslissen i) dat het silhouet-merk onderscheidend vermogen had verkregen, ii) dat de betrokken merken overeenstemden en iii) dat er verwarringsgevaar bestond, en in de tweede plaats artikel 73 door zijn beoordeling te baseren op bewijsmateriaal met betrekking tot andere merken dan het silhouet-merk.

40. Het BHIM en Sämänn stellen beide, enerzijds, dat de hogere voorziening in haar geheel niet-ontvankelijk is daar zij strekt tot een toetsing door het Hof van feitelijke vaststellingen van het Gerecht, in het bijzonder de beoordeling van het verwarringsgevaar, en anderzijds, dat alle middelen van de hogere voorziening ongegrond zijn.

41. Het is natuurlijk zo dat de beoordeling van het gevaar van verwarring of associatie tussen twee merken een feitelijke zaak is, die moet berusten op wat de totaalindruk van de relevante gemiddelde consument zal zijn. Dit houdt noodzakelijkerwijs een subjectief element in, zodat er altijd enige marge voor onenigheid zal blijven.

42. In een hogere voorziening mag het Hof niet uitgaan van de gedachte dat het verwarringsgevaar in feitelijk opzicht juist beoordeeld kan zijn door de oppositieafdeling, de kamer van beroep dan wel het Gerecht. Het dient zijn toetsing te beperken tot rechtsvragen: onbevoegdheid van het Gerecht, onregelmatigheden in de procedure voor het Gerecht en, bovenal, schending van het gemeenschapsrecht door het Gerecht.(36)

43. De toetsing door het Hof is bovendien in beginsel beperkt tot het onderzoek van de in hogere voorziening aangevoerde middelen – net zoals de taak van het Gerecht in beginsel is beperkt tot het onderzoek van de middelen van partijen – tenzij er sprake is van

een kwestie van openbare orde die het ambtshalve moet behandelen.

44. Ik zal de argumenten van L & D hieronder achtereenvolgens bespreken met inachtneming van deze beginselen. Het is evenwel zinvol eerst enig licht te werpen op de onzekerheid (ik kom hier uitgebreider op terug bij het onderzoek van het middel ontleend aan schending van de motiveringsplicht) over de vraag welke merken nu eigenlijk de basis vormen van de vergelijking door respectievelijk de kamer van beroep en het Gerecht.

45. De kamer van beroep zou naar zijn zeggen het merk Aire Limpio vergelijken met het silhouet-merk, als zijnde representatief voor de andere, aanvaardde vervolgens bewijsmateriaal over de reclame en verkoop van Sämänn's luchtverfrissers voor auto's, zonder vermelding van het merk waaronder zij werden geadverteerd en verkocht, en verwees naar het feit dat het merk CAR-FRESHNER sinds 1954 bescherming genoot. Het Gerecht verklaarde evenwel dat de kamer van beroep haar vaststellingen had gebaseerd op het gebruik en de bekendheid van het merk ARBRE MAGIQUE en had geconcludeerd dat het silhouet-merk een onderdeel was van dat merk. Het kan bevorderlijk zijn voor het begrip van een aantal argumenten in hogere voorziening om deze mogelijke discrepanties in gedachten te houden.

Eerste middel – schending van artikel 8, lid 1, sub b Onjuistheid van het oordeel, dat het silhouet-merk een bijzonder onderscheidend vermogen had verkregen

– Totaalindruk

46. L & D stelt dat het Gerecht niet voldoende rekening heeft gehouden met markante visuele verschillen (de getrouwe contouren, de inzet met het woordbestanddeel en de kleur van de voet) tussen het silhouet-merk en het merk ARBRE MAGIQUE. Het is zodoende voorbijgegaan aan de rechtspraak volgens welke de globale beoordeling moet berusten op de totaalindruk die het merk als geheel oproept.(37)

47. Ik ben het met het BHIM en Sämänn eens dat dit middel zich keert tegen de beoordeling van de feiten door het Gerecht, die in hogere voorziening niet kan worden getoetst. Het Gerecht heeft het silhouet-merk vergeleken met een onderdeel van het merk ARBRE MAGIQUE, en het argument van L & D bevat geen enkele aanwijzing dat die twee bestanddelen niet zijn vergeleken op basis van de totaalindruk die zij oproepen.

– Rol van het beeldbestanddeel in het merk ARBRE MAGIQUE

48. Volgens L & D heeft het Gerecht verzuimd vast te stellen welke rol het beeldbestanddeel (het silhouet van een dennenboom) in het merk ARBRE MAGIQUE precies speelt. Zou die rol louter significant en niet dominerend zijn, dan kon het bewijs van het gebruik en de bekendheid van dat merk niet leiden tot de vaststelling dat het silhouet-merk onderscheidend vermogen heeft.

49. Net als het BHIM ben ik van mening dat het Gerecht heeft vastgesteld dat het beeldbestanddeel niet

louter een significante, maar zelfs een dominerende rol speelt bij het merk ARBRE MAGIQUE.(38)

– **Het arrest Nestlé**

50. L & D stelt voorts dat uit het arrest Nestlé(39), op basis waarvan het Gerecht heeft vastgesteld dat het silhouet-merk als onderdeel van het merk ARBRE MAGIQUE onderscheidend vermogen had verkregen, niet volgt dat het gebruik als onderdeel van een ingeschreven merk noodzakelijkerwijs tot de verkrijging van onderscheidend vermogen leidt, maar enkel dat dit mogelijk is. Bovendien waren de omstandigheden van die zaak niet van dien aard dat men daaruit conclusies voor het onderhavige geval kan trekken: i) de zaak Nestlé betrof de verkrijging van onderscheidend vermogen door een merk waarvan de inschrijving was aangevraagd, niet een merk waarop een opposant zich beriep; ii) het ging om twee zuivere woordmerken, niet een beeldmerk en een gecombineerd beeld- en woordmerk; iii) in de zaak Nestlé was het aangevraagde merk het dominerende bestanddeel van een pakkende slagzin, terwijl in dit geval de dominerende rol van het beeldbestanddeel van het merk ARBRE MAGIQUE niet vaststaat, en iv) in de zaak Nestlé waren het aangevraagde merk en het onderdeel van het oudere merk identiek, terwijl in casu slechts overeenstemming tussen de twee silhouetten bestaat.

51. Het lijkt mij duidelijk dat het Gerecht zich op het arrest Nestlé kon baseren om tot de – in hogere voorziening niet aantastbare – vaststelling te komen dat het silhouet daadwerkelijk onderscheidend vermogen had verkregen als onderdeel van merk ARBRE MAGIQUE. Wat de gestelde verschillen tussen de zaak Nestlé en de onderhavige aangaat, de punten i) en ii) lijken geen andere benadering te verlangen, op punt iii) ben ik in de context van het vorige argument ingegaan en punt iv) betreft een feitelijke beoordeling.

– **Dominerende rol van beeldbestanddelen**

52. L & D betoogt verder dat de vaststelling dat de contouren van een dennenboom een significante rol speelden bij het merk ARBRE MAGIQUE en derhalve bij een significant deel van het silhouet-merk, voorbijaat aan de rechtspraak(40) volgens welke bij merken met zowel beeld- als woordbestanddelen, de laatste de dominerende rol spelen wanneer de eerste een weinig suggestieve inhoud hebben – zoals het geval is bij de contouren van een dennenboom.

53. In feite blijkt nergens in de door L & D aangehaalde rechtspraak van een dergelijke absolute regel. De drie genoemde arresten betreffen gevallen waarin het woordbestanddeel dominerend werd geacht, maar wettigen niet de conclusie dat dit altijd zo moet zijn. In de onderhavige zaak is het Gerecht tot een andere bevinding gekomen en die bevinding is in hogere voorziening onaantastbaar.

– **Richtlijnen van het octrooibureau van het Verenigd Koninkrijk**

54. L & D stelt dat het Gerecht haar argumenten gebaseerd op de richtlijnen van het octrooibureau van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de beoordeling van het beschrijvende karakter, ten onrechte als irrelevant heeft afgewezen. Die richtlijnen bevestigden enkel

het beschrijvende karakter van de vorm van een dennenboom voor de betrokken waren, en hadden bij de globale beoordeling in aanmerking genomen kunnen worden.

55. Het Gerecht heeft volgens mij geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de beslissing van de kamer van beroep enkel op basis van de verordening zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter kon worden getoetst. Het heeft een feitelijk oordeel gegeven over het beschrijvende karakter van de vorm voor de betrokken waren, en zelfs de richtlijnen van het BHIM zelf zouden dit oordeel, indien het niet met de verordening of de rechtspraak in strijd is, niet kunnen aantasten. Dit geldt te meer wanneer het om nationale richtlijnen gaat, en L & D spreekt niet van enige onverenigbaarheid met de wetgeving of de rechtspraak. Evenmin is er enige tegenstrijdigheid (zoals L & D ook stelt) in de vaststelling, dat het silhouet-merk de vorm van een dennenboom heeft, maar dat het geen werkelijkheidsgetrouwe afbeelding van een dennenboom is.

– **Vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen**

56. Volgens L & D had het Gerecht de jure moeten concluderen dat het silhouet-merk onvoldoende onderscheidend vermogen heeft, omdat het louter een deel van het uiterlijk van de onder dat merk verkochte waren reproduceert(41), namelijk hun vorm. Die vorm is bovendien noodzakelijk ter verkrijging van de voor luchtverfrissers vereiste technische uitkomst en kon ingevolge artikel 7, lid 1, sub e, van de verordening niet worden ingeschreven. Het Gerecht had dit laatste argument niet mogen afwijzen op grond dat het een absolute weigeringsgrond betrof terwijl het beroep tegen een beslissing in een oppositieprocedure was gericht – het had het in aanmerking kunnen nemen als onderdeel van de globale beoordeling van het onderscheidend vermogen.

57. Wat het eerste deel van deze stelling betreft, komt het mij voor dat L & D daarvoor geen steun kan vinden in de door haar aangehaalde rechtspraak, die eenvoudigweg inhoudt dat een kleur op telecommunicatieapparatuur of een dessin op glaswerk niet noodzakelijkerwijs wordt opgevat als aanduiding voor de herkomst van de waar. Volgens die rechtspraak is er nog altijd een feitelijke beoordeling nodig om vast te stellen of een kleur, dessin, vorm of ander aspect daadwerkelijk als zodanig zal worden opgevat in het concrete geval. Hoe dan ook kan in redelijkheid niet staande worden gehouden dat een merk met een onderscheidende vorm zijn onderscheidend vermogen automatisch verliest wanneer waren met die vorm worden vervaardigd.

58. Wat het tweede aspect aangaat, is de vraag voor dit Hof niet of de vorm van een dennenboom daadwerkelijk noodzakelijk is om de gewenste technische uitkomst te verkrijgen, te weten de geleidelijke geurverspreiding door een luchtverfrisser, maar of het Gerecht er juist aan heeft gedaan dat argument buiten beschouwing te laten omdat het een absolute weige-

ringsgrond betrof en als zodanig buiten het onderwerp van de oppositieprocedure viel.

59. Het Gerecht is reeds bij twee eerdere gelegenheden op deze kwestie ingegaan. De eerste keer was in de zaak Durferrit.(42) Een partij die oppositie had ingesteld tegen de inschrijving van een merk, voerde als een van de middelen tegen de afwijzende beslissing van de kamer van beroep op de oppositie aan, dat het merk in strijd was met de openbare orde en de goede zeden in de zin van artikel 7, lid 1, sub f, van de verordening. Volgens het Gerecht trof het middel geen doel, omdat artikel 7, lid 1, sub f, geen deel uitmaakt van de bepalingen waaraan de rechtmatigheid van de bestreden beslissing moet worden getoetst. Het Gerecht redeneerde als volgt.

60. Uit de wijze waarop het onderzoek van de aanvraag in de artikelen 36 tot en met 43 van de verordening is geregeld, en met name de formulering en structuur van de artikelen 42 en 43 inzake de oppositieprocedure, blijkt duidelijk dat de absolute weigeringsgronden van artikel 7 niet in een oppositieprocedure behoren te worden onderzocht; deze kan immers uitsluitend zijn gegrond op de relatieve weigeringsgronden van artikel 8. Alhoewel ingevolge artikel 41, lid 1, derden bij het BHIM opmerkingen met betrekking tot absolute weigeringsgronden kunnen indienen, heeft dit enkel tot gevolg dat het BHIM moet onderzoeken of heropening van de onderzoeksprocedure nodig is teneinde na te gaan of inschrijving moet worden geweigerd. Het BHIM behoeft derhalve in een oppositieprocedure geen rekening met die opmerkingen te houden, ook al worden ze tijdens die oppositieprocedure gemaakt. In voorkomend geval kan het BHIM de oppositieprocedure opschorten.(43)

61. Bovendien kunnen volgens artikel 58 van de verordening alleen degenen die partij zijn in een procedure bij het BHIM, beroep instellen bij de kamer van beroep en kunnen volgens artikel 63, lid 4, alleen degenen die partij waren in de procedure voor de kamer van beroep, bij de gemeenschapsrechter beroep instellen. Personen die opmerkingen volgens artikel 41, lid 1, indienen, zijn – of zij nu al dan niet oppositie hebben ingesteld – geen partij in de procedure; zij kunnen noch bij de kamer van beroep noch, a fortiori, bij de gemeenschapsrechter beroep tegen een beslissing van het BHIM instellen op basis van de aangevoerde absolute weigeringsgrond.

62. Het Gerecht heeft nadien naar zijn arrest Durferrit verwezen in het arrest BMI Bertollo(44), waarin een aanvrager van een gemeenschapsmerk bezwaar maakte tegen het beroep van de opposant op een ouder merk, op grond dat het oudere merk niet had mogen worden ingeschreven. Het Gerecht heeft geen gedetailleerde motivering gegeven voor de toepassing van het arrest Durferrit op die tamelijk afwijkende situatie, en alleen opgemerkt dat indien verzoekster van mening was dat het oudere merk in strijd met het bepaalde in artikel 7 was ingeschreven, zij op grond van artikel 51 een verzoek tot nietigverklaring ervan had moeten indienen. Op een ietwat anders liggend punt doelend voegde het nog toe dat de geldigheid van een nationaal merk niet

kan worden betwist in de procedure van inschrijving van een gemeenschapsmerk, maar uitsluitend in het kader van een in de betrokken lidstaat ingeleide procedure tot nietigverklaring.(45)

63. In het voorliggende geval heeft het Gerecht in punt 105 van zijn arrest, onder verwijzing naar het arrest BMI Bertollo, het volgende gesteld: „Immers, verzoekster kan in het kader van een oppositieprocedure hoe dan ook geen absolute weigeringsgrond aanvoeren tegen een geldige inschrijving van een teken door een nationaal bureau of het BHIM. De in artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden kunnen niet in het kader van een oppositieprocedure worden onderzocht en dit artikel maakt geen deel uit van de bepalingen waaraan de rechtmatigheid van de bestreden beslissing moet worden getoetst.”

64. Het is zinnig thans de relevante bepalingen van de verordening kort samen te vatten.

65. Terwijl artikel 7 de absolute gronden voor weigering van inschrijving opsomt, zonder hierbij derden te noemen, heeft artikel 8 betrekking op de oppositie die houders van bestaande merken kunnen instellen met een beroep op hun rechten. De inschrijvingsprocedure is geregeld in titel IV (artikelen 36 tot en met 45) en is opgebouwd als volgt: i) onderzoek van de formele voorwaarden van indiening; ii) onderzoek van absolute weigeringsgronden; iii) recherche naar eventueel conflicterende oudere merken; iv) publicatie van de aanvraag; v) opmerkingen van derden met betrekking tot de absolute weigeringsgronden van artikel 7; vi) oppositie door houders van bestaande merken op basis van de relatieve weigeringsgronden van artikel 8; vii) eventuele intrekking, beperking, wijziging of opsplitsing van de aanvraag; viii) inschrijving. Nadat een merk is ingeschreven, voorzien de artikelen 51 en 52 in respectievelijk absolute en relatieve nietigheidsgronden die op vordering bij het BHIM of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure kunnen worden ingeroepen.

66. Uitgaande van deze bepalingen vind ik de redenering van het arrest Durferrit volkomen juist in een situatie waarin een partij oppositie wil instellen tegen de inschrijving van een merk om redenen die in wezen de inschrijvingsvatbaarheid van het merk betreffen. Enerzijds maken die gronden geen deel uit van de uitputtende opsomming in de bepalingen inzake de oppositieprocedure, en anderzijds zijn er andere, meer geëigende procedures op grond van andere bepalingen beschikbaar, hetzij gelijktijdig met de oppositiemogelijkheid, hetzij na de inschrijving.

67. Ik ben er echter niet van overtuigd dat die redenering ook opgaat in het geval dat een partij die om inschrijving van een gemeenschapsmerk verzoekt, bij wijze van verweer in een oppositieprocedure wil stellen dat het geopposeerde merk niet had mogen worden ingeschreven.

68. Om te beginnen geeft de verordening een uitputtende opsomming van de gronden waarop oppositie tegen een inschrijving kan worden ingesteld, maar stelt zij geen uitdrukkelijke voorwaarden aan de tegenargu-

menten die als verweer tegen de oppositie kunnen worden aangevoerd. Omdat men alleen aan de hand van een vergelijking van de conflicterende merken tot een beoordeling van de overeenstemming en het verwarringsgevaar kan komen, kunnen dergelijke argumenten uiteraard zowel het oudere merk als het aangevraagde merk betreffen.

69. In de onderhavige zaak betreft het bezwaar grotendeels het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Met dat bezwaar is geheel terecht rekening gehouden door de oppositieafdeling, de kamer van beroep en het Gerecht; de mate van onderscheidend vermogen is immers een aspect van de beoordeling van het verwarringsgevaar. Het ontbreken van onderscheidend vermogen is volgens artikel 7, lid 1, sub a en b, echter tevens een absolute weigeringsgrond, en toch heeft het Gerecht het bezwaar – mijns inziens wederom geheel terecht – niet op die grond niet-ontvankelijk verklaard.

70. Deze redenering doortrekkend, is er naar mijn mening geen reden om een bezwaar met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het oudere merk – dat de grondslag vormt voor het argument van L & D, dat de vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – niet te onderzoeken enkel en alleen omdat het eveneens betrekking heeft op een absolute weigeringsgrond van artikel 7. Indien het bezwaar dat het oudere merk slechts een beperkt onderscheidend vermogen heeft toelaatbaar is, mag het bezwaar dat het zo weinig onderscheidend is dat het niet kan worden ingeschreven, niet worden uitgesloten. Wordt betoogd dat het oudere merk uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is voor de verkrijging van een technische uitkomst, dan zou het onderzoek van het argument tot de conclusie kunnen leiden dat het merk wel niet uitsluitend uit een dergelijke vorm bestaat maar niettemin, vanwege de overeenstemming met die vorm, niet voldoende onderscheidend vermogen heeft om in de omstandigheden van het geval van verwarringsgevaar te kunnen spreken.

71. In de tweede plaats ben ik het ermee eens dat een ouder merk in een oppositieprocedure niet nietig kan worden verklaard – de situatie in de zaak Durferrit – en dat, indien een partij in die procedure nietigverklaring wil vorderen, de juiste weg is een nietigverklaringsprocedure in te stellen, waarna de oppositieafdeling (of in voorkomend geval de kamer van beroep) moet bezien of de oppositieprocedure dient te worden opgeschort. Die gang van zaken lijkt echter omslachtig en procedureel inefficiënt wanneer geen nietigverklaring wordt gevorderd en het onderzoek van het bezwaar zou kunnen leiden tot een resultaat als ik in het vorige punt heb geschetst. Dit is bijzonder omslachtig wanneer een beroep wordt gedaan op oudere nationale rechten, en zelfs nog problematischer wanneer, zoals in dit geval, enige verwarring bestaat over de identiteit van het oudere merk waarvan het onderscheidend vermogen de grondslag vormt voor de vaststelling van verwarringsgevaar.

72. In de derde plaats betreft de vraag welke argumenten kunnen worden aangevoerd in reactie op een bezwaar tegen inschrijving, de rechten van verdediging.

Ook al zou het niet bezwaarlijk zijn een partij die een oppositieprocedure instelt, verplicht gebruik te laten maken van een meer geëigende procedure om een absolute weigeringsgrond aan te voeren, lijkt het minder rechtvaardig om van de partij tegen wie die procedure al is ingesteld, te verlangen dat zij een verweer niet aanvoert en een andere procedure aanvangt om het in stelling te brengen.

73. Ik ben derhalve van mening dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting in punt 105 van zijn arrest, door het argument van L & D niet-ontvankelijk te verklaren zonder het inhoudelijk te onderzoeken.

– **Bewijsmateriaal betreffende het gebruik van het oudere merk**

74. Tot slot stelt L & D met betrekking tot de vaststelling van het verkregen onderscheidend vermogen, dat het Gerecht de door haar aangehaalde rechtspraak(46) verkeerd heeft toegepast door te concluderen dat gegevens van latere datum dan de inschrijvingsaanvraag konden worden toegelaten als bewijs van de daarvóór bestaande situatie en dat de verkrijging van dat onderscheidend vermogen kon worden vastgesteld op basis van algemene gegevens over de omvang van reclame of omzet. Voorts is volgens L & D bewijs over de omvang van de omzet minder significant voor gewone gebruiksartikelen van geringe waarde, zoals de in geding zijnde. Het Gerecht heeft de datum van inschrijving van het merk ARBRE MAGIQUE ten onrechte aangemerkt als de aanvang van het gebruik, daar geen bewijs van het daadwerkelijke gebruik vanaf die datum was overgelegd. Bovendien betroffen alle verkoop- en reclamegegevens het gebruik van de aanduiding „Arbre Magique”, niet van het merk ARBRE MAGIQUE.

75. Van deze argumenten is de kwestie van de betekenis die aan de omzet van de soort betrokken waar moet worden toegekend, een zaak van feitelijke aard, die als zodanig buiten het bestek van een hogere voorziening valt. De argumenten met betrekking tot de duur en de omvang van het gebruik van specifiek het merk ARBRE MAGIQUE roepen vragen op die ik liever hierna in de context van de motivering bespreek. Ik zal mij nu beperken tot het onderzoek van de argumenten aangaande de datum en de aard van het toegelaten bewijsmateriaal.

76. Ten aanzien van de toelaatbaarheid van bewijs van het gebruik van het oudere merk na de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag van het merk Aire Limpio ben ik van mening, dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het Hof heeft in de beschikking Alcon(47) bepaald dat „het Gerecht, zonder inconsequentie in zijn redenering of schending van het recht, rekening [kon] houden met omstandigheden die, hoewel betrekking hebbend op een na de datum van de indiening van de aanvraag gelegen tijdstip, een oordeel toelaten over de situatie zoals zij op die datum zelf bestond”. Of dit nu een algemene regel is (zoals L & D stelt) of niet, ik zie geen reden waarom de kamer van beroep en het Gerecht niet de conclusies mochten trekken waartoe zij zijn geko-

men op grond van het feit dat men een groot marktaandeel niet van de ene op de andere dag verkrijgt.

77. Ten aanzien van de mogelijkheid om zich op algemene gegevens over de omvang van de reclame of verkoop te baseren, oordeelt het Gerecht in punt 85 van zijn arrest dat:

„[...] faalt het argument van verzoekster volgens hetwelk de kamer van beroep zich voor de constatering dat het oudere merk in Italië bijzonder onderscheidend vermogen had, ten onrechte uitsluitend heeft gebaseerd op algemene gegevens inzake de hoeveelheid reclame en de verkoopcijfers. Het is juist dat [...] het onderscheidend vermogen van een merk niet uitsluitend kan worden vastgesteld op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages (arrest Hof van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 62). Niettemin zij in de eerste plaats opgemerkt dat deze rechtspraak betrekking heeft op het verkrijgen van onderscheidend vermogen van een merk waarvoor inschrijving is aangevraagd en niet, zoals in casu, op het onderzoek naar de bekendheid van een ingeschreven merk dat reeds onderscheidend vermogen heeft verkregen. In de tweede plaats heeft de kamer van beroep, teneinde in casu de bekendheid van het merk vast te stellen, niet enkel algemene gegevens, zoals bepaalde percentages, in aanmerking genomen, maar ook het – door verzoekster overigens niet betwiste – langdurig gebruik van het merk ARBRE MAGIQUE.”

78. L & D betoogt ten eerste dat met betrekking tot de verkrijging van onderscheidend vermogen geen relevant onderscheid kan worden gemaakt tussen de situatie in de zaak Philips en die in de onderhavige, en ten tweede dat de vaststelling betreffende het langdurig gebruik in zichzelf algemeen van aard en niet onderbouwd is.

79. In de zaak Philips ging het om de inschrijvingsaanvraag van een merk dat onderscheidend vermogen zou hebben verkregen en waarvan inschrijving dus niet kon worden uitgesloten op grond dat een onderscheidend vermogen ontbrak.(48) De passage waarnaar het Gerecht in het bestreden arrest verwijst, is weer gebaseerd op het arrest Windsurfing Chiemsee.(49)

80. Het Hof heeft in beide arresten uitgemaakt dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk in die omstandigheden rekening kan worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik, de hoogte van de reclamekosten, het aandeel van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Indien op deze basis wordt vastgesteld dat althans een aanzienlijk deel van de betrokken kringen de waar op grond van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert, is aan het criterium van verkregen onderscheidend vermogen voldaan. Het kan evenwel niet alleen op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, als vervuld worden beschouwd.(50)

81. Ik zie niet hoe het wel aanvaardbaar zou zijn om in een geval als het onderhavige alleen op basis van algemene, abstracte gegevens vast te stellen dat een merk bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen door zijn bekendheid bij het publiek, maar niet wanneer het om de inschrijving van een merk gaat, dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt. In beide gevallen is het criterium hetzelfde. Een merk verkrijgt onderscheidend vermogen wanneer het, ondanks dat het van huis uit niet zal worden opgevat als onderscheidend voor de waren van een bepaalde onderneming, niettemin zo opgevat gaat worden. De wijze waarop deze perceptie wordt vastgesteld, kan niet verschillen naargelang zij dient om aan te tonen dat een merk vatbaar is voor inschrijving, dan wel te beoordelen of er gevaar voor verwarring bestaat met een ander merk waarvan de inschrijving is aangevraagd.(51)

82. Bovendien houdt de opvatting van het Gerecht in dat de beslissing in het arrest Philips niet kan worden toegepast op het onderzoek „naar de bekendheid van een ingeschreven merk dat reeds onderscheidend vermogen heeft verkregen”. Indien dit niet louter een cirkelredenering is, betekent het dat een groter onderscheidend vermogen moet worden aangetoond om van verwarringsgevaar te kunnen spreken, dan voor de inschrijving van een merk is vereist. Indien algemene, abstracte gegevens niet volstaan in het laatste geval, dan lijkt mij dat zij, a fortiori, niet kunnen volstaan in het eerste.

83. Ik ben het dan ook met L & D eens dat het Gerecht met het gemaakte onderscheidelijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.

84. Rest mij nog te beoordelen of de duur van het gebruik van het oudere merk, het verworven marktaandeel en de reclame-uitgaven „algemene, abstracte gegevens” zijn. Het Gerecht gaat er blijkbaar van uit dat de twee laatstgenoemde criteria „algemene gegevens, zoals bepaalde percentages” zijn, die onder dat begrip vallen (en over dit punt bestaat geen discussie), maar dat het langdurige gebruik van het oudere merk dat niet is.

85. Ook dit onderscheid lijkt mij niet valabel. In punt 30 van haar beslissing noemt de kamer van beroep een jaarlijkse omzet van 45 miljoen stuks, een marktaandeel van meer dan 50 % en reclame-uitgaven van meer dan 7 miljard ITL. In punt 31 vermeldt zij het feit dat het oudere merk sinds 1954 in Italië is ingeschreven. Indien de eerstgenoemde gegevens algemeen en abstract zijn, dan is het laatstgenoemde gegeven dat volgens mij ook.

86. Beziet men het verbod om zich uitsluitend te baseren op algemene, abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, in het licht van de in de arresten Philips en Windsurfing Chiemsee gegeven lijst van factoren die in aanmerking kunnen worden genomen, bedoelt het Hof mijns inziens dat in aanvulling op cijfers waarvan de interpretatie kan worden beïnvloed door factoren als de omvang van de concurrentie(52), enig bewijs moet worden overgelegd dat het betrokken merk daadwerkelijk zo wordt opgevat dat het de erdoor aangeduide

producten in verband brengt met een bepaalde onderneming. Indien, zoals ook ik meen, dat bewijs niet uitsluitend met gegevens als het marktaandeel en reclame-investeringen kan worden geleverd, dan kan het evenmin worden geleverd door louter de duur van het gebruik of de inschrijving.

87. Ik concludeer daarom met betrekking tot dit argument, dat het Gerecht in punt 85 van zijn arrest blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te beslissen dat de kamer van beroep op basis van enkel de verkoop- en reclamecijfers en de datum van eerste inschrijving in Italië kon vaststellen dat het oudere merk een bijzonder onderscheidend vermogen had verkregen.

Onjuist oordeel, dat de merken overeenstemmen

– Woordbestanddeel in het merk Aire Limpio

88. Volgens L & D heeft het Gerecht het woordbestanddeel in het merk Aire Limpio ten onrechte als niet relevant afgewezen op grond dat het geen bijzondere betekenis heeft voor het Italiaanse publiek. Het ontbreken van betekenis geeft het merk juist een fantasievol karakter en derhalve onderscheidend vermogen, overeenkomstig het eerdere arrest van het Gerecht in de zaak Oriental Kitchen.(53)

89. Dit argument strekt tot vaststelling dat het gebrek aan betekenis van de woorden „Aire Limpio” voor het Italiaanse publiek het merk Aire Limpio tot een fantasiemerk met onderscheidend vermogen maakt in Italië. Het gaat hierbij dus om een beoordeling van de feiten, die in hogere voorziening niet kan plaatsvinden. Dat het Gerecht in de omstandigheden van een concreet geval tot een soortgelijke beoordeling is gekomen, verplicht het niet toe in alle gevallen hetzelfde te beslissen. Anders dan L & D stelt, is er geen algemene rechtsregel, dat een woord zonder betekenis onveranderlijk fantasievol en onderscheidend is.

– Grafisch bestanddeel in het merk Aire Limpio

90. L & D stelt dat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld dat het grafische bestanddeel van het merk Aire Limpio klaarblijkelijk de totaalindruk domineert en duidelijk de overhand heeft boven het woordbestanddeel.

91. Dit argument is niet meer dan een herhaling van de stelling die ik in de punten 52 en 53 hierboven heb besproken en moet om dezelfde redenen worden afgewezen.

– Begripsmatige overeenstemming

92. L & D stelt zich op het standpunt dat de contouren van een dennenboom geen relevant element waren waarmee bij de beoordeling van de overeenstemming rekening moest worden gehouden, zodat de merken niet konden worden geacht begripsmatig overeen te stemmen.

93. Dit argument is gebaseerd op bovenstaande stelling en kan derhalve niet worden aanvaard.

– Verschil tussen de contouren

94. Tot slot betoogt L & D met betrekking tot de overeenstemming subsidiair, dat de contouren van de merken Aire Limpio en ARBRE MAGIQUE hoe dan ook verschillend zijn.

95. Dit is duidelijk een argument van feitelijke aard en dus in hogere voorziening niet-ontvankelijk.

Onjuiste beoordeling van het verwarringsgevaar

96. L & D stelt dat gelet op het door haar gestelde met betrekking tot onderscheidend vermogen en overeenstemming, het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vast te stellen dat een dergelijk gevaar bestond.

97. Daar ik van mening ben dat de argumenten van L & D inzake onderscheidend vermogen en overeenstemming niet-ontvankelijk en/of ongegrond zijn, acht ik een onderzoek van dit argument overbodig.

Tweede middel – schending van artikel 73 en van de motiveringsplicht

98. Met haar tweede middel voert L & D aan dat, daar de oppositieafdeling en de kamer van beroep zich in hun beoordeling hebben beperkt tot een vergelijking van het merk Aire Limpio en het silhouet-merk, het Gerecht artikel 73 van de verordening heeft geschonden door bewijsmateriaal betreffende andere merken, in het bijzonder het merk ARBRE MAGIQUE, in aanmerking te nemen. L & D heeft daardoor niet naar behoren haar standpunt over de argumenten en het bewijsmateriaal met betrekking tot die andere merken kenbaar kunnen maken.

99. Het BHIM is van mening dat het middel niet-ontvankelijk is, nu dit strekt tot toetsing van de waardering van feiten, en dat L & D hoe dan ook niet alleen in staat was om haar standpunt met betrekking tot het gebruik en de bekendheid van de andere merken naar behoren te verdedigen, maar dit ook heeft gedaan. Bovendien houdt het feit dat het merk ARBRE MAGIQUE om redenen van proceseconomie van de vergelijking was uitgesloten, niet in, dat bewijsmateriaal voor het gebruik en de bekendheid ervan niet relevant was voor de indruk van het Italiaanse publiek van het silhouet-merk. Sämman voegt nog toe dat de motivering van het bestreden arrest duidelijk en ondubbelzinnig is.

100. De toelichting bij dit middel is bondig (hoewel L & D andere argumenten met betrekking tot de toelating van bewijsmateriaal inzake het merk ARBRE MAGIQUE heeft aangevoerd(54)) en lijkt op zich niet te wijzen op een evidente schending van de motiveringsplicht. Enerzijds is het volstrekt duidelijk dat de kamer van beroep haar vergelijking niet tot het silhouet-merk heeft beperkt, maar tevens het voorgelegde bewijs met betrekking tot het gebruik van Sämman's andere merken in Italië heeft onderzocht. Anderzijds waren dat bewijsmateriaal en de desbetreffende argumenten kennelijk ook toegankelijk voor L & D tijdens de procedure voor zowel de kamer van beroep als het Gerecht.

101. Een ontoereikende motivering van een beslissing levert evenwel schending van een wezenlijk vormvoorschrift op en is een punt van openbare orde dat de gemeenschapsrechter ambtshalve moet toetsen.(55) Omdat mijn twijfels over de motivering van de kamer van beroep en het Gerecht meer algemeen van aard zijn, wil ik deze kwestie in een ruimer verband bespreken.(56)

102. In de punten 113 en 114 van zijn arrest stelt het Gerecht terecht vast dat de strekking van de motiveeringsplicht van artikel 73 van de verordening dezelfde is als die van artikel 253 EG: duidelijk en ondubbelzinnig de redenering weergeven van de instantie waarvan de betrokken beslissing afkomstig is, enerzijds om de betrokken partijen in staat te stellen kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de beslissing en zo hun rechten te kunnen verdedigen, en anderzijds de gemeenschapsrechter in staat te stellen zijn toezicht op de rechtmatigheid van de beslissing uit te oefenen.(57)

103. De kamer van beroep heeft het bestaan van verwaringsgevaar voornamelijk gebaseerd op het bijzonder onderscheidend vermogen dat „het oudere merk” in Italië door langdurig gebruik en ruime bekendheid had verworven. Die conclusie vereiste dus een heldere en ondubbelzinnige gedachtenketen die een verband legde tussen het oudere merk en het bewijs van gebruik en bekendheid. In de beslissing is evenwel geen ondubbelzinnige definitie te vinden van wat met „het oudere merk” werd bedoeld.

104. De kamer van beroep merkte om te beginnen op dat zij het merk Aire Limpio enkel zou vergelijken met het silhouet-merk, als zijnde „representatief voor de andere”.(58) De betekenis daarvan boet evenwel aan belang in door de verklaring verderop in dezelfde zin, dat de keuze was gebaseerd op „dezelfde redenen van proceseconomie als de in de bestreden beslissing genoemde” – want de oppositieafdeling van haar kant had als reden aangevoerd dat, vergeleken met het merk Aire Limpio, de andere merken grotere verschillen vertoonden dan het silhouet-merk.(59)

105. Vervolgens liet de kamer van beroep als bewijs voor het gebruik en de bekendheid van het oudere merk gegevens toe met betrekking tot de reclame en omzet van Sämans luchtverfrissers voor auto’s, zonder echter een specifiek merk te vermelden waaronder deze werden geadverteerd of verkocht.(60)

106. Ten slotte werd het feit dat het merk CAR-FRESHNER in Italië sinds 1954 bescherming genoot, aangehaald als bewijs van het langdurige gebruik van het merk in een in wezen identieke vorm, wat het marktaandeel en de bekendheid bij het publiek verklaarde.(61)

107. Die redenering lijkt te impliceren dat het silhouet-merk en alle andere oudere merken van Sämman die in Italië bescherming genoten, voldoende overeenstemden om alle te kunnen profiteren van de door de andere verkregen onderscheidend vermogen. De kamer van beroep heeft evenwel behalve de datum van inschrijving van het merk CAR-FRESHNER geen bijzonderheden gegeven op basis waarvan een bepaald bewijs aan een specifiek merk of merken te relateren is. Bovendien heeft de kamer de aanname van een dergelijke nauwe overeenstemming tussen de verschillende merken van Sämman niet zo specifiek toegelicht als in het licht van de vaststelling van de oppositieafdeling, dat de overeenstemming tussen het merk Aire Limpio en het silhouet-merk (aanmerkelijk) groter was dan tussen het merk Aire Limpio en de andere merken van Sämman, had mogen worden verwacht.

108. In tegenstelling tot mijn begrip van de beslissing van de kamer van beroep, is het Gerecht van mening dat de kamer van beroep haar bevindingen had gebaseerd op het gebruik en de bekendheid van het merk ARBRE MAGIQUE, en het silhouet-merk als onderdeel van dat merk had beschouwd.

109. Geen van deze vaststellingen blijkt volgens mij uit de beslissing van de kamer van beroep. Het moge juist zijn, dat het BHIM ter terechtzitting heeft verklaard dat het bewijs van langdurig gebruik in Italië het merk ARBRE MAGIQUE en niet het merk CAR-FRESHNER betrof.(62) Een dergelijke verklaring kan mijns inziens evenwel de redenering zoals die duidelijk uit de beslissing van de kamer van beroep naar voren komt, niet rechtsgeldig aanvullen, laat staan rectificeren.

110. Ik meen dan ook dat de kamer van beroep de precieze redenering die haar tot de conclusie bracht dat het silhouet-merk een bijzonder onderscheidend vermogen had wegens de omzet, het reclamebudget en de duur van de inschrijving van een of meer andere merken, niet volledig en duidelijk heeft uiteengezet en dat het Gerecht dat verzuim heeft gecompenseerd door bepaalde veronderstellingen over de gedachtenketen te formuleren op gronden die onduidelijk zijn.

111. Dat is bijzonder jammer, want de gevolgde benadering – in wezen het onderscheidend vermogen van het ene merk ook toekennen aan een ander merk – is ongebruikelijk en lijkt op het eerste gezicht onnodig. Gesteld dat het silhouet-merk inderdaad zodanig overeenstemt met het merk of de merken waarvan het onderscheidend vermogen was aangetoond, dat dit onderscheidend vermogen aan het silhouet-merk kan worden toegeschreven, dan had dit laatste rechtstreeks kunnen worden vergeleken met het merk Aire Limpio voor de beoordeling van het verwaringsgevaar.

112. Zo gezien kan de redenering van de kamer van beroep strijdig worden geacht met de rechtspraak van het Hof, volgens welke een besluit dat in de lijn ligt van een constante beslissingspraktijk, weliswaar summier mag worden gemotiveerd, bijvoorbeeld door verwijzing naar bedoelde praktijk, maar dat de betrokken gemeenschapsinstantie, wanneer zij veel verder gaat dan in eerdere beslissingen het geval was, haar beweegredenen met zoveel woorden dient te vermelden.(63)

113. In een poging een toereikende redenering te construeren die weergeeft wat ten gronde lijkt te zijn geconcludeerd, kom ik tot de volgende uitlegging.

114. De kamer van beroep heeft om te beginnen vastgesteld dat de in Italië beschermde merken van Sämman en het silhouet-merk alle op dezelfde wijze en in dezelfde mate overeenstemden met het merk Aire Limpio, zodat voor de beoordeling van het verwaringsgevaar het door een (of meerdere) merk(en) verkregen onderscheidend vermogen toekwam aan alle.

115. Ten tweede volstonden de gegevens over de omzet en de reclame-uitgaven in Italië met betrekking tot een of meer van Sämans merken, tezamen met de duur van de ingeschreven bescherming van het merk CAR-FRESHNER, voor het bewijs dat de merken collectief, en daarmee ook het silhouet-merk zelf, een bijzonder

onderscheidend vermogen hadden verkregen als gevolg van de bekendheid die zij bij het relevante publiek genoten, en dat dus, gezien de overeenstemming van het merk Aire Limpio en het silhouet-merk, gevaar voor verwarring bestond.

116. Zonder in de beoordeling van de feiten te treden, meen ik dat die redenering verdedigbaar is. Zij blijkt evenwel niet in alle volledigheid uit de beslissing van de kamer van beroep. Ik heb de redenering gereconstrueerd op basis van verschillende onderdelen van de beslissing, sommige expliciet, andere impliciet. Bovendien zijn er hiaten die niet aan de hand van de beslissing zelf kunnen worden ingevuld: i) waarop berust de conclusie dat alle merken van Smann dermate met elkaar overeenstemden, dat het door een van die merken verkregen onderscheidend vermogen door alle werd gedeeld?; ii) op welk merk of welke merken hadden de omzet- en reclamegegevens betrekking?; iii) waarom mocht de kamer van beroep kiezen voor de benadering van „overdracht” van het verkregen onderscheidend vermogen van de merken die reeds lange tijd bescherming in Itali genoten, aan het silhouet-merk, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk ten tijde van de feiten nog in behandeling was, in plaats van het merk Aire Limpio rechtstreeks met de oudere merken te vergelijken?

117. Deze punten vormen mijns inziens ernstige tekortkomingen in de beslissing van de kamer van beroep. Wat de punten i) en ii) aangaat, het is de gemeenschapsrechter niet mogelijk de rechtmatigheid van de beslissing te toetsen indien hij niet kan nagaan of de kamer van beroep het merk of de merken waarop de gegevens betrekking hadden, heeft geïdentificeerd en de overeenstemming ervan met het silhouet-merk voor de „overdracht” van het verkregen onderscheidend vermogen juist heeft beoordeeld. Met betrekking tot punt iii), de gemeenschapsrechter kan niet controleren of de kamer van beroep niet voor die benadering heeft gekozen omdat zij van mening was dat de overeenstemming van het merk Aire Limpio en de merken met langdurige bescherming in Itali onvoldoende was om tot dezelfde conclusie te komen bij een rechtstreekse vergelijking.

118. De motivering van de kamer van beroep voldoet daarom volgens mij niet aan de voorwaarde van artikel 73, namelijk de gemeenschapsrechter in staat stellen zijn toezicht uit te oefenen.

119. Gelet hierop kan mijns inziens de conclusie van het Gerecht in punt 117 van zijn arrest, dat „de bestreden beslissing de redenering van de kamer van beroep duidelijk en ondubbelzinnig [doet] uitkomen”, niet rechtsgeldig uit de beslissing worden getrokken. Bovendien heeft het Gerecht onvoldoende uitgelegd waarom naar zijn oordeel het bewijs waarop de kamer van beroep zich baseerde, uitsluitend betrekking had op het merk ARBRE MAGIQUE, of de kamer van beroep het silhouet-merk als een onderdeel van het merk ARBRE MAGIQUE beschouwde – wellicht is deze laatste vaststelling een rechtvaardiging achteraf met het oog op het arrest Nestl, dat na de beslissing van de kamer van beroep is geweest.

120. Ik ben daarom van mening dat de beslissing van zowel de kamer van beroep als van het Gerecht ontoereikend is gemotiveerd.

Te trekken conclusies

121. Ik kom tot de conclusie dat het bestreden arrest op vier punten blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting. In de eerste plaats heeft het Gerecht in punt 85 ten onrechte geoordeeld dat de kamer van beroep op basis van enkel de verkoop- en reclamecijfers en de datum van eerste inschrijving in Itali kon beslissen dat het oudere merk een bijzonder onderscheidend vermogen had verkregen. In de tweede plaats heeft het Gerecht zich opnieuw vergist in punt 105 door het argument, dat de vorm van het oudere merk noodzakelijk was om een technische uitkomst te verkrijgen, zonder inhoudelijk onderzoek van de hand te wijzen. In de derde plaats maakte het Gerecht een fout in punt 117 bij zijn beoordeling van de redenering van de kamer van beroep. In de vierde plaats geeft het Gerecht op verschillende plaatsen blijkt van een onjuiste rechtsopvatting door aan te nemen dat de kamer van beroep haar beoordeling had gebaseerd op bewijsmateriaal met betrekking tot het merk ARBRE MAGIQUE, terwijl dat niet in de beslissing was aangegeven.

122. Gelet op het bovenstaande en op het feit dat er geen bij het Gerecht opgeworpen rechtsvragen zijn die nog behandeling behoeven, ben ik van mening dat zowel het bestreden arrest als de beslissing van de kamer van beroep moet worden vernietigd en dat de zaak moet worden verwezen naar het BHIM.

Kosten

123. Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering moet de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen, voor zover dit is gevorderd. L & D heeft de kostenveroordeling gevorderd, en daar zij mijns inziens in het gelijk moet worden gesteld, dient het BHIM te worden verwezen in de kosten.

Conclusie

124. Gelet op het bovenstaande geef ik het Hof in overweging:

- het arrest in zaak T-168/04 te vernietigen;
- de beslissing van de kamer van beroep in zaak R 326/2003-2 te vernietigen;
- de zaak te verwijzen naar het BHIM voor een beslissing op de feiten;
- het BHIM te verwijzen in de kosten van de procedure in eerste aanleg en van de hogere voorziening.

1 – Oorspronkelijke taal: Engels.

2 – Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1; hierna: „verordening”).

3 – Zie bijvoorbeeld arrest van 12 juni 2007, BHIM/Shaker (C-334/05 P, Jurispr. blz. I-04529, punten 34 en 35 en de daarin aangehaalde rechtspraak).

4 – Zie in het bijzonder arresten van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 24), en 22 juni 2000, Marca Mode (C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 38). In die gevallen ging het om nationale

merken en was derhalve niet de verordening van toepassing, maar de eerste merkenrichtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht (PB 1989, L 40, blz. 1). De bepalingen met betrekking tot de gronden voor weigering van een inschrijving zijn in beide regelingen echter in wezen identiek en ook als zodanig door het Hof uitgelegd.

5 – Dat wil zeggen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”).

6 – 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.

7 – Internationaal merk nr. 612525, ingeschreven op 9 december 1993, met werking in onder andere Italië voor waren van klasse 5. Het lijkt identiek aan het silhouet-merk, maar is in de bestreden beslissingen niet met name genoemd.

8 – Dat wil zeggen merken die krachtens de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, die door de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom wordt beheerd, in verschillende landen zijn beschermd.

9 – Deze samenvatting van de beoordeling van de oppositieafdeling is gebaseerd op punt 6 van de beslissing van de kamer van beroep.

10 – Beslissing van 15 maart 2004 in zaak R 326/2003-2, Julius Sämann/L & D.

11 – Punten 22 en 23 van de beslissing van de kamer van beroep.

12 – Punten 24-26.

13 – Punten 27 en 29, waarin wordt verwezen naar het arrest van 14 september 1999, General Motors (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 27).

14 – Punten 30-32.

15 – Punt 33.

16 – Andere aspecten van de beslissingen van de oppositieafdeling en de kamer van beroep staan in deze hogere voorziening niet ter discussie.

17 – Arrest van 7 september 2006, L & D/BHIM – Sämann (Aire Limpio) (T-168/04, Jurispr. blz. II-2699).

18 – Zie boven, punten 4 en 6.

19 – Punten 67-71 van het bestreden arrest.

20 – Arrest van 7 juli 2005, Nestlé (C-353/03, Jurispr. blz. I-6135, punten 30 en 32).

21 – Punten 72-77.

22 – Beschikkingen van 5 oktober 2004, Alcon/BHIM (C-192/03 P, Jurispr. blz. I-8993, punt 41 en de daarin aangehaald rechtspraak), en 27 januari 2004, La Mer Technology (C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punt 31).

23 – Punten 78-84 van het bestreden arrest.

24 – Arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 62).

25 – Punt 85 van het bestreden arrest.

26 – Punten 86-88.

27 – Punten 89 en 90.

28 – Punt 91.

29 – Punten 92-94.

30 – Punten 95 en 96.

31 – Punten 97-99 van het bestreden arrest, waarin wordt verwezen naar de arresten van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) (T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30-32); arrest van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47), en arrest SABEL, aangehaald in voetnoot 4, punt 24.

32 – Punten 100-102 van het bestreden arrest.

33 – Punten 103-105.

34 – Arrest van 21 oktober 2004, KWS Saat/BHIM (C-447/02 P, Jurispr. blz. I-10107, punten 64 en 65).

35 – Punten 113-117 van het bestreden arrest.

36 – Statuut van het Hof van Justitie, artikel 58.

37 – Zie boven, punt 7.

38 – Punt 76 van het arrest gebruikt de uitdrukking „significante, en zelfs dominerende rol” („significatif voire prédominant” in het Frans, „significant or even predominant” in het Engels en „significativo e incluso predominante” in het Spaans).

39 – Aangehaald in voetnoot 20.

40 – Arrest SABEL, aangehaald in voetnoot 4, punt 25; arresten van 6 juli 2004, Grupo El Prado Cervera/BHIM – Debuschewitz heirs (CHUFAPIT) (T-117/02, Jurispr. blz. II-2073, punt 51), en 13 juli 2005, Murúa Entrena/BHIM – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena) (T-40/03, Jurispr. blz. II-2831, punten 55 en 56).

41 – Arresten van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 65), en 9 oktober 2002, Glaverbel (T-36/01, Jurispr. blz. II-3887, punt 23).

42 – Arrest van 9 april 2003, Durferriit/BHIM – Kolene (NU-TRIDE) (T-224/01, Jurispr. blz. II-1589, punten 72-75).

43 – Krachtens thans regel 20, lid 7, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1995 L 303, blz. 1), zoals gewijzigd.

44 – Arrest van 30 juni 2004, BMI Bertollo/BHIM – Diesel (DIESELIT) (T-186/02, Jurispr. blz. II-1887, punt 71).

45 – Arrest van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 55). Ditzelfde punt is ook in hogere voorziening bij het Hof aan de orde gesteld, maar maakte geen deel uit van de motivering van het Hof in zijn beschikking (beschikking van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM, C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657, punten 38-42). Het ging in deze zaak om een gemeenschapsmerkaanvraag voor een teken met een bestanddeel dat in het Duits beschrijvend was, en een onderscheidend bestanddeel; het nationale oudere merk, dat uitsluitend uit het beschrijvende bestanddeel in het Duits bestond, werd ingeschreven in Spanje, waar het niet beschrijvend was.

46 – Zaken Alcon, La Mer Technology en Philips, aangehaald in voetnoten 22 en 24.

47 – Aangehaald in voetnoot 22, punt 41.

48 – De aanvraag betrof de inschrijving van een nationaal merk en viel daarmee onder de in wezen gelijklopende bepalingen van richtlijn 89/104/EEG (zie voetnoot 4). Artikel 3, lid 1, van de richtlijn en artikel 7, lid 1, van de verordening sluiten de inschrijving uit van merken die onder meer b) elk onderscheidend vermogen missen, c) uitsluitend bestaan uit aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de betrokken waren (waaronder hun plaats van herkomst) of d) uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; artikel 3, lid 3, van de richtlijn bepaalt: „Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen”, en artikel 7, lid 3, van de verordening luidt: „Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.”

49 – Arrest van 4 mei 1999 (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779). Dit arrest betrof de mogelijkheid om op nationaal niveau een merk in te schrijven dat de plaats van herkomst aanduidde, maar dat onderscheidend vermogen zou hebben verkregen.

50 – Arresten Windsurfing Chiemsee, punten 51 en 52, en Philips, punten 60-62.

51 – Zie naar analogie ook de conclusie in de zaak Björnekulla Fruktindustrier (arrest van 29 april 2004, C-371/02, Jurispr. blz. I-5791), punt 71 e.v. (in het bijzonder de punten 73 en 75), waar advocaat-generaal Léger stelt dat dezelfde criteria moeten gelden zowel bij de beoordeling of een merk voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen voor inschrijving, als bij de beoordeling of een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft behouden.

52 – Zo kan bijvoorbeeld een erg hoog marktaandeel een gevolg zijn van een zeer beperkte concurrentie, in welk geval het merk door het relevante publiek kan worden waargenomen als een soortaanwijzing in plaats van als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar.

53 – Arrest van 25 november 2003, Oriental Kitchen/BHIM – Mou Dybfrost (KIAP MOU) (T-286/02, Jurispr. blz. II-4953, in het bijzonder punten 41 e.v.).

54 – Zie boven, punten 74 en 75.

55 – Arresten van 20 februari 1997, Commissie/Daffix (C-166/95 P, Jurispr. blz. I-983, punt 24); 2 april 1998, Commissie/Sytraval en Brink's France (C-367/95 P, Jurispr. blz. I-1719, punt 67), en 30 maart 2000, VBA/VGB (C-265/97, Jurispr. blz. I-2061, punt 114).

56 – Ik merk op dat de verplichting van het Gerecht zelf om zijn arrest met redenen te omkleden, niet uit artikel 73 van de verordening voortvloeit, maar uit artikel 36 van het Statuut van het Hof van Justitie.

57 – Zie bijvoorbeeld het arrest KWS Saat/BHIM, aangehaald in voetnoot 34, punten 64 en 65.

58 – Punt 23 van de beslissing van de kamer van beroep.

59 – Zie punt 6 van de beslissing van de kamer van beroep.

60 – Punt 30.

61 – Punt 31. Ik merk nog op dat in tegenstelling tot de cijfers voor marktaandeel en reclame in Italië, bij de oorspronkelijke verwijzing naar een jaarlijkse omzet van 45 miljoen stuks geen melding is gemaakt van de betrokken geografische markt.

62 – Zie punt 86 van het bestreden arrest.

63 – Zie bijvoorbeeld arrest van 14 februari 1990, Delacre/Commissie (C-350/88, Jurispr. blz. I-395, punt 15).