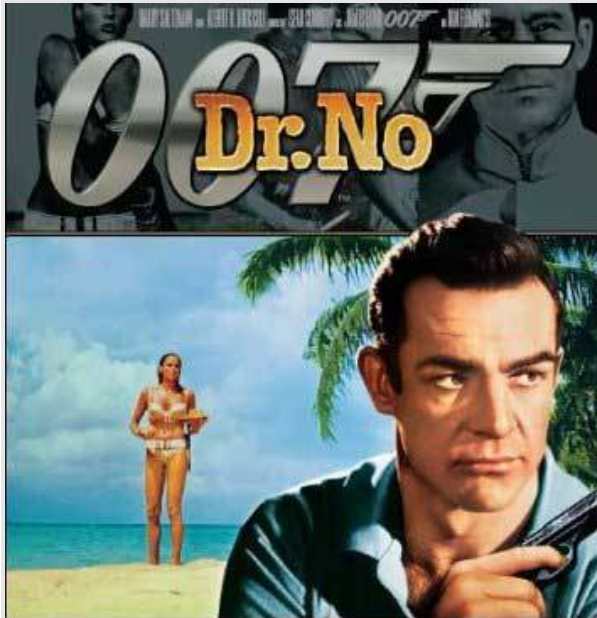


Gerecht van Eerste Aanleg, 30 juni 2009, Danjaq, v BHIM – Dr. No

Dr. NO
V



MERKENRECHT

Geen algemeen bekend merk: Dr. No niet gebruikt als aanduiding voor commerciële herkomst film

- blijkt uit onderzoek van de door verzoekster overgelegde documenten evenwel duidelijk dat de tekens Dr. No en Dr. NO niet de commerciële herkomst, doch de artistieke herkomst van de films aanduiden

24. Voorts zij opgemerkt dat Dr. No niet alleen de titel van de eerste film van de reeks „James Bond” is, maar ook de naam van een van de hoofdpersonages uit de film. In beginsel kunnen deze gegevens geen beletsel vormen voor het gebruik van de tekens Dr. No en Dr. NO als merk om de commerciële herkomst van de films of dvd's aan te duiden.

25. In casu blijkt uit onderzoek van de door verzoekster overgelegde documenten evenwel duidelijk dat de tekens Dr. No en Dr. NO niet de commerciële herkomst, doch de artistieke herkomst van de films aanduiden. Voor de gemiddelde consument dienen de betrokken tekens, die zijn aangebracht op de hoezen van de videobanden of op de dvd's, immers om deze film te onderscheiden van andere films van de reeks „James Bond”. De commerciële herkomst van de film blijkt uit andere tekens, zoals „007” of „James Bond”, die zijn aangebracht op de hoezen van de videobanden of op de dvd's en die aangeven dat de commerciële herkomst van de film moet worden gezocht bij de producent van de films van de reeks „James Bond”. Gesteld dat de winst die met de film Dr. No op het communautaire grondgebied is geboekt, kan getuigen van het commerciële succes van deze film op dat grondgebied, toch kan deze winst niet dienen tot bewijs van het gebruik van

de betrokken tekens als aanduiding van de commerciële herkomst.

- Bovendien is het onderscheid tussen de titel en het merk, anders dan verzoekster stelt, niet „irreëel en kunstmatig”. Eenzelfde teken kan immers worden beschermd als een originele creatie door het auteursrecht en als aanduiding van commerciële herkomst door het merkrecht. Het gaat dus om verschillende exclusieve rechten die op verschillende eigenschappen zijn gebaseerd, te weten de originaliteit van een creatie en de geschiktheid van een teken om de commerciële herkomst van waren en diensten te onderscheiden

Geen ouder niet-ingeschreven merk dat gebruikt is in economisch verkeer

- dat verzoekster niet had aangetoond dat zij de tekens Dr. No en Dr. NO in het economisch verkeer had gebruikt, hetgeen voldoende grond voor afwijzing van dit middel is

Ingevolge artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 kan op basis van het bestaan van een niet-ingeschreven ouder merk of een ander teken dan een merk op goede grond oppositie worden ingesteld indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: het betrokken merk of teken wordt gebruikt in het economisch verkeer; het heeft meer dan alleen plaatselijke betekenis; het merk verleent aan de houder ervan het recht om het gebruik van een later merk te verbieden; het recht op de betrokken tekens moet krachtens het recht van de lidstaat waar de tekens zijn gebruikt, zijn verworven vóór de datum van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag [...]

- Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat wanneer voor een teken niet aan een van deze voorwaarden is voldaan, de oppositie op grond van het bestaan van een niet-ingeschreven merk of een ander teken dat in het economisch verkeer wordt gebruikt in de zin van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 niet kan slagen.

36. In casu blijkt uit de argumenten die de kamer van beroep in de punten 29 en 30 van de bestreden beslissing heeft aangevoerd, duidelijk dat verzoekster niet had aangetoond dat zij de tekens Dr. No en Dr. NO in het economisch verkeer had gebruikt, hetgeen voldoende grond voor afwijzing van dit middel is.

- vormt het gebruik van het teken Dr. No op de hoezen van videobanden, op dvd's, muziekopnames, boeken, stripverhalen, posters, miniatuurauto's en uurwerken geen gebruik als merk. Bijgevolg kunnen de tekens Dr. No en Dr. NO niet worden beschouwd als niet-ingeschreven merken.

Vindplaatsen:

Gerecht van Eerste Aanleg, 30 juni 2009

(I. Pelikánová, K. Jürimäe en S. Soldevila Frago)

Partijen

In zaak T 435/05,

Danjaq, LLC, gevestigd te Santa Monica, Californië (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door G. Hobbs, QC, G. Hollingworth, barrister, S. Skrein en L. Berg, solicitors, verzoekster, tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard Monguiral als gemachtigde, verweerder,

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

Mission Productions Gesellschaft für Film, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH, gevestigd te München (Duitsland), vertegenwoordigd door K. Lewinsky, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 21 september 2005 (zaak R 1118/2004 I) inzake een oppositieprocedure tussen Danjaq, LLC en Mission Productions Gesellschaft für Film, Fernseh und Veranstaltungsproduktion mbH,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: I. Pelikánová, kamerpresident, K. Jürimäe en S. Soldevila Fragoso (rapporteur), rechters,

griffier: N. Rosner, administrateur,

gezien het op 5 december 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 3 maart 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 12 juli 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

gezien de op 14 september 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde dupliek van het BHIM,

gezien de op 13 oktober 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van interveniënte,

gezien de brieven van 16, 23 en 24 oktober 2008 van verzoekster en interveniënte alsmede van het BHIM, met melding dat zij niet aan de terechtzitting zullen deelnemen,

gezien de wijziging in de samenstelling van de kamers van het Gerecht,

het navolgende

Arrest

Overwegingen van het arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1. Op 13 juni 2001 heeft interveniënte, Mission Productions Gesellschaft für Film, Fernseh und Veranstaltungsproduktion mbH, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)]. Het merk

waarvoor inschrijving is aangevraagd, betreft het woordteken Dr. No.

2. De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 9, 12, 18, 25 en 32 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. De waren zijn, voor elk van deze klassen, omschreven als volgt:

– „wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en instrumenten; elektrische en/of elektronische toestellen en instrumenten (voor zover begrepen in klasse 9); apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid en/of beeld en/of elektronische gegevens; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten; met programma's uitgeruste gegevensdragers, softwareprogramma's, bespeelde dragers van geluidsopnamen, bespeelde dragers van beeldgeluidsopnamen" van klasse 9;

– „vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water" van klasse 12;

– „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover begrepen in klasse 18; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; reisbagage; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren" van klasse 18;

– „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels" van klasse 25;

– „bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken" van klasse 32.

3. Op 26 april 2002 heeft verzoekster, Danjaq, LLC, oppositie ingesteld tegen inschrijving van het aangevraagde merk op grond dat er gevaar voor verwarring zou bestaan met de oudere algemeen bekende merken Dr. No en Dr. NO in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, en lid 2, sub c, van verordening nr. 207/2009] en eveneens, onder verwijzing naar artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009), op grond van de oudere niet-ingeschreven merken alsmede de oudere tekens Dr. No en Dr. NO, die in het economisch verkeer worden gebruikt ter aanduiding van films, dvd's, video's, stripverhalen, muziekopnames, boeken, filmposters en figuurtjes.

4. Bij beslissing van 28 september 2004 heeft het BHIM de oppositie afgewezen op grond dat verzoekster het bewijs van de algemene bekendheid van de betrokken merken noch het bewijs van het eerdere gebruik in het economisch verkeer van de niet-ingeschreven merken en andere tekens dan de merken had geleverd.

5. Op 29 november 2004 heeft verzoekster tegen de beslissing van de oppositieafdeling beroep ingesteld en bij beslissing van 21 september 2005 heeft de kamer van beroep dit beroep verworpen en het oordeel van het BHIM bevestigd (hierna: „bestreden beslissing”).

Conclusies van partijen

6. Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- de oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk toe te wijzen;
- subsidiair, de oppositie terug te wijzen naar het BHIM met het oog op een nieuw onderzoek overeenkomstig het arrest van het Gerecht;
- verzoekster te vergoeden voor de kosten van het geding.

7. Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- verzoeksters vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing af te wijzen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

8. Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

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

In rechte

Ontvankelijkheid van de bewijselementen die in de fase van de repliek zijn overgelegd

Argumenten van partijen

9. Verzoekster heeft in de fase van de repliek een document overgelegd waaruit blijkt dat er een internetsite bestaat die een verband suggereert tussen het door interveniente aangevraagde merk en afbeeldingen uit de wereld van James Bond, alsmede een brief waarin interveniente stelt dat zij deze internetsite niet heeft geregistreerd en tussen haar en deze site geen verband bestaat. Verzoekster verklaart dat zij deze documenten in dit stadium van de schriftelijke behandeling heeft overgelegd omdat zij voorheen niet op de hoogte was van het bestaan van deze site.

10. Het BHIM stelt dat deze bewijselementen niet-ontvankelijk zijn en dat het feit dat verzoekster pas recent de internetsite heeft ontdekt, van geen belang is voor de ontvankelijkheid ervan.

Beoordeling door het Gerecht

11. Aangezien het onderhavige beroep ertoe strekt, de wettigheid van de beslissing van de kamer van beroep te toetsen overeenkomstig artikel 63 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65 van verordening nr. 207/2009), kan de toetsing door het Gerecht het feitelijke en juridische kader van het geding zoals dat voor deze kamer is gebracht, niet te buiten gaan. Het is derhalve niet de taak van het Gerecht, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsmateriaal dat voor het eerst voor hem wordt overgelegd. Dit bewijsmateriaal toelaten zou immers in strijd zijn met artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, volgens hetwelk de memories van de partijen geen wijziging kunnen brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep. In casu zijn de omstandigheden waarin het aangevraagde merk is gebruikt, niet ter sprake gekomen in de oppositieprocedure voor het BHIM en partijen kunnen ze dus niet voor het Gerecht aanvoeren [zie in die zin

arresten Gerecht van 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (Grille van voertuig), T 128/01, Jurispr. blz. II 701, punt 18, en 13 juli 2004, Samar/BHIM – Grotto (GAS STATION), T 115/03, Jurispr. blz. II 2939, punt 13].

12. Bovendien kan verzoekster zich niet beroepen op artikel 48, leden 1 en 2, van het Reglement voor de procesvoering om de laattijdige indiening van deze documenten te rechtvaardigen. Het feit dat verzoekster pas na indiening van haar verzoekschrift het bestaan van de internetsite op het spoor is gekomen, vormt geen afdoende rechtvaardiging voor overlegging van een nieuw bewijselement in de fase van de repliek (zie in die zin arrest GAS STATION, reeds aangehaald, punt 15). Bijgevolg dienen deze documenten niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Ontvankelijkheid van bepaalde argumenten van het BHIM

Argumenten van partijen

13. Verzoekster voert aan dat de stellingen die het BHIM in zijn verweerschrift verdedigt betreffende de algemene bekendheid van de tekens Dr. No en Dr. NO en betreffende het onderscheid dat zijn inziens aangegeven is tussen enerzijds de artistieke herkomst en de commerciële herkomst van de film en anderzijds een werk en de drager ervan, in de plaats komen van de motieven van de bestreden beslissing en dus niet-ontvankelijk zijn.

14. Het BHIM is van mening dat het de redenering van de kamer van beroep enkel heeft uitgewerkt en dus geen nieuwe punten aan de orde heeft gebracht.

Beoordeling door het Gerecht

15. Overeenkomstig artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering kunnen het BHIM noch de andere partijen in de procedure een wijziging aanbrengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep.

16. Anders dan verzoekster aanvoert, strekt het betoog van het BHIM echter niet ertoe, het onderwerp van het geschil of de motiveringsgronden van de beslissing van de kamer van beroep te wijzigen. Het BHIM is, om zijn standpunt kracht bij te zetten, alleen nader ingegaan op de door de kamer van beroep aangedragen argumenten betreffende de populariteit van de film Dr. No en de verkoop door verzoekster van dragers van deze film (punt 21 van de bestreden beslissing), alsmede het eventuele gebruik van de tekens Dr. No en Dr. NO als aanduidingen van commerciële herkomst (punten 18, 19, 22-30 van de bestreden beslissing). Bijgevolg heeft het BHIM met deze argumenten het voorwerp van het geschil niet gewijzigd en zijn deze argumenten dus ontvankelijk.

Ten gronde

17. Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 8, lid 1, sub a en b, en lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 (artikel 8, lid 1, sub a, is thans artikel 8, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009). Het tweede middel betreft schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 75 van verordening nr. 207/2009) en van regel 50, lid 1,

sub f, en van regel 52, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1). Het derde middel betreft schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94.

Eerste middel: schending van artikel 8, lid 1, sub a en b, en lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

18. Verzoekster stelt in de eerste plaats dat de tekens Dr. No en Dr. NO algemeen bekende merken zijn en dat volgens verordening nr. 40/94 noch volgens het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Verdrag van Parijs”), het bewijs van de algemene bekendheid ervan vereist dat het gebruik ervan op het communautaire grondgebied vóór de datum van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag wordt aangetoond. Integendeel, het onderzoek van de algemene bekendheid ervan moet zien op de mate waarbij het publiek met de merken vertrouwd is, en het bewijs van het gebruik vormt dus een bijkomend en facultatief gegeven.

19. In de tweede plaats stelt verzoekster, onder verwijzing naar de rechtspraak, dat de kamer van beroep het begrip „gebruik als handelsmerk” onjuist heeft uitgelegd aangezien verzoekster voornoemde tekens had gebruikt om haar waren en de andere, met haar toestemming verspreide en verkochte waren te identificeren.

20. In de derde plaats is verzoekster van mening dat er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat, want het aangevraagde merk is gelijk aan de algemeen bekende merken waarvan verzoekster houder is, en de waren waarop de merkaanvraag ziet, en de door deze merken aangeduide waren zijn dezelfde of soortgelijk. Deze indruk wordt nog versterkt omdat er een internetsite bestaat, waarop een verband tussen het door interveniënte aangevraagde merk en afbeeldingen uit de wereld van James Bond wordt gesuggereerd.

21. Volgens het BHIM en interveniënte dienen deze argumenten te worden afgewezen.

Beoordeling door het Gerecht

22. Bij het onderzoek van dit middel rijzen drie afzonderlijke rechtsvragen. Ten eerste dient te worden uitgemaakt of verzoekster de tekens Dr. No en Dr. NO als merk heeft gebruikt vóór de datum van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag. Ten tweede moet worden bepaald of de tekens Dr. No en Dr. NO in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs en artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94. Ten derde dient, tot slot, te worden nagegaan of er sprake is van gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk en de tekens Dr. No en Dr. NO in de zin van artikel 8, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94.

23. Wat de eerste vraag betreft, zij om te beginnen eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de wezenlijke functie van een merk erin bestaat, de commerciële herkomst van de waar of dienst aan te geven zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aan-

geduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, in geval van een positieve ervaring, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken [arresten Gerecht van 9 oktober 2002, Dart Industries/BHIM (UltraPlus), T 360/00, Jurispr. blz. II 3867, punt 42, en 13 juli 2005, Sunrider/BHIM (TOP), T 242/02, Jurispr. blz. II 2793, punt 88].

24. Voorts zij opgemerkt dat Dr. No niet alleen de titel van de eerste film van de reeks „James Bond” is, maar ook de naam van een van de hoofdpersonages uit de film. In beginsel kunnen deze gegevens geen beletsel vormen voor het gebruik van de tekens Dr. No en Dr. NO als merk om de commerciële herkomst van de films of dvd's aan te duiden.

25. In casu blijkt uit onderzoek van de door verzoekster overgelegde documenten evenwel duidelijk dat de tekens Dr. No en Dr. NO niet de commerciële herkomst, doch de artistieke herkomst van de films aanduiden. Voor de gemiddelde consument dienen de betrokken tekens, die zijn aangebracht op de hoezen van de videobanden of op de dvd's, immers om deze film te onderscheiden van andere films van de reeks „James Bond”. De commerciële herkomst van de film blijkt uit andere tekens, zoals „007” of „James Bond”, die zijn aangebracht op de hoezen van de videobanden of op de dvd's en die aangeven dat de commerciële herkomst van de film moet worden gezocht bij de producent van de films van de reeks „James Bond”. Gesteld dat de winst die met de film Dr. No op het communautaire grondgebied is geboekt, kan getuigen van het commerciële succes van deze film op dat grondgebied, toch kan deze winst niet dienen tot bewijs van het gebruik van de betrokken tekens als aanduiding van de commerciële herkomst.

26. Bovendien is het onderscheid tussen de titel en het merk, anders dan verzoekster stelt, niet „irreëel en kunstmatig”. Eenzelfde teken kan immers worden beschermd als een originele creatie door het auteursrecht en als aanduiding van commerciële herkomst door het merkrecht. Het gaat dus om verschillende exclusieve rechten die op verschillende eigenschappen zijn gebaseerd, te weten de originaliteit van een creatie en de geschiktheid van een teken om de commerciële herkomst van waren en diensten te onderscheiden [arrest Gerecht van 21 oktober 2008, Cassegrain/BHIM (Vorm van tas), T 73/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 32]. Ook al kan een filmtitel in een aantal nationale rechtsstelsels worden beschermd als artistieke creatie die losstaat van de film zelf, een filmtitel komt dus niet automatisch in aanmerking voor de bescherming die aan aanduidingen van de commerciële herkomst wordt geboden, aangezien uitsluitend tekens die de kenmerkende functies van merken vervullen, voor deze bescherming in aanmerking kunnen komen.

27. Voor stripverhalen, muziekopnamen, boeken en posters worden de tekens Dr. No en Dr. NO evenmin gebruikt als merk, doch als een beschrijvende verwijzing naar de waren, waarbij aan de consumenten wordt aangegeven dat het gaat hetzij om de muziek van de film Dr. No, hetzij om een boek of stripverhaal over

het personage „Dr. No”, hetzij om een poster van deze film of van dit personage. Zoals het onderzoek van de door verzoekster overgelegde documenten aantoonde, worden een aantal van de genoemde waren aan het publiek voorgesteld met andere herkomstaanduidingen, te weten „007” en „James Bond”, die aan de consumenten aangeven dat de commerciële herkomst van voornoemde waren die betrekking hebben op de film of op het personage „Dr. No”, dezelfde is als de commerciële herkomst van de films van de reeks „James Bond” dezelfde is.

28. Voor wagens en uurwerken die worden vervaardigd door ondernemingen die houder zijn van een licentie voor het gebruik van de tekens Dr. No en Dr. NO op deze waren, ligt dit niet anders. In beide gevallen is het gebruik van deze tekens zonder meer beschrijvend, waarbij aan de consumenten wordt aangegeven dat de betrokken wagen die is welke in de film Dr. No werd gebruikt, of dat het uurwerk overeenstemt met het uurwerk in de film Dr. No uit een collectie uurwerken die wordt vervaardigd als aandenken aan de veertigste verjaardag van de films van de reeks „James Bond”. Uit het onderzoek van de documenten betreffende de wagens blijkt bovendien dat de aanduidingen van commerciële herkomst die verzoekster daarvoor gebruikt, „James Bond”, „007” en het „Gun Symbol” zijn. Zoals in de gevallen die in punt 27 supra zijn onderzocht, geven deze aanduidingen aan dat de waren dezelfde commerciële herkomst hebben als de andere „Bond”-producten.

29. Gesteld dat de tekens Dr. No en Dr. NO als aanduidingen van commerciële herkomst worden gebruikt op figuurtjes van de filmpersonages die worden gemaakt door een onderneming die houder is van een licentie voor deze merken, met name door het gebruik van de betrokken tekens samen met het symbool „ TM ”, verzoekster is er niet in geslaagd aan te tonen dat de tekens Dr. No en Dr. NO als merk zijn gebruikt vóór de datum van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk. Onderzoek van de overgelegde documenten maakt immers duidelijk dat de figuurtjes van „Dr. No” pas vanaf augustus of september 2002 op de markt zijn gebracht, dat wil zeggen na de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk op 13 juni 2001.

30. Ten slotte zijn de arresten van het [Hof van 23 februari 1999, BMW \(C 63/97, Jurispr. blz. I 905, punt 38\)](#), en [12 november 2002, Arsenal Football Club \(C 206/01, Jurispr. blz. I 10273, punt 53\)](#), waarop verzoekster zich beroept in verband met het gebruik van de tekens als merk, in casu niet van toepassing. Hier is immers niet aan de orde het gebruik van een ingeschreven merk in het economisch verkeer voor zuiver beschrijvende doeleinden of voor andere doeleinden dan de betrokken waren of diensten te onderscheiden op de markt. Het gaat daarentegen om het bewijs dat de betrokken tekens, die een filmtitel zijn, als merk werden gebruikt vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, hetgeen verzoekster niet heeft aangetoond.

31. Aangezien niet is aangetoond dat de tekens Dr. No en Dr. NO als aanduidingen van commerciële herkomst zijn gebruikt vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, kunnen zij niet worden beschouwd als algemeen bekende merken in de zin van artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 en van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, zonder dat hoeft te worden onderzocht of de betrokken tekens algemeen bekend zijn in een lidstaat in de zin van laatstgenoemde bepaling. Daar voornoemde tekens geen oudere merken in de zin van artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 vormen, behoeft dus niet te worden onderzocht of er gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestaat. Derhalve dient het eerste middel te worden afgewezen.

Tweede middel: schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94 alsmede van regel 50, lid 2, sub f, en van regel 52, lid 1, van verordening nr. 2868/95

Argumenten van partijen

32. Verzoekster stelt dat de bestreden beslissing ontoereikend motiveert waarom het middel inzake schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 dient te worden afgewezen, en dat het gegeven dat het gebruik van de tekens niet is aangetoond, geen rechtvaardiging is voor het stilzwijgen van de kamer van beroep omtrent de gestelde vragen.

33. Volgens het BHIM dient dit middel te worden afgewezen.

Beoordeling door het Gerecht

34. Volgens vaste rechtspraak moet de door artikel 73 van verordening nr. 40/94 vereiste motivering de redenering van de instantie waarvan de handeling afkomstig is, duidelijk en ondubbelzinnig doen uitkomen. Deze verplichting heeft een tweeledig doel, namelijk enerzijds de betrokkene in staat stellen, kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel om zijn rechten te kunnen verdedigen, en anderzijds de gemeenschapsrechter in staat stellen, zijn toezicht op de wettigheid van de maatregel uit te oefenen [arresten Gerecht van 3 december 2003, Audi/BHIM (TDI), T 16/02, Jurispr. blz. II 5167, punten 87 en 88, en 9 juli 2008, Reber/BHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T 304/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 43].

35. Ingevolge artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 kan op basis van het bestaan van een niet-ingeschreven ouder merk of een ander teken dan een merk op goede grond oppositie worden ingesteld indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: het betrokken merk of teken wordt gebruikt in het economisch verkeer; het heeft meer dan alleen plaatselijke betekenis; het merk verleent aan de houder ervan het recht om het gebruik van een later merk te verbieden; het recht op de betrokken tekens moet krachtens het recht van de lidstaat waar de tekens zijn gebruikt, zijn verworven vóór de datum van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag [zie [arresten Gerecht van 12 juni 2007, Budějovický Budvar/BHIM – Anheuser Busch \(BUDWEISER\)](#), T 53/04–T 56/04, T 58/04 en T 59/04, Jurispr. blz. II 57, punt 71; [Budějovický](#)

Budvar/BHIM – Anheuser Busch (BUD), T 60/04–T 64/04, Jurispr. blz. II 58, punt 69, en Budějovický Budvar/BHIM – Anheuser-Busch (BUDWEISER), T 57/04 en T 71/04, Jurispr. blz. p. II 1829, punt 86].

Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat wanneer voor een teken niet aan een van deze voorwaarden is voldaan, de oppositie op grond van het bestaan van een niet-ingeschreven merk of een ander teken dat in het economisch verkeer wordt gebruikt in de zin van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 niet kan slagen.

36. In casu blijkt uit de argumenten die de kamer van beroep in de punten 29 en 30 van de bestreden beslissing heeft aangevoerd, duidelijk dat verzoekster niet had aangetoond dat zij de tekens Dr. No en Dr. NO in het economisch verkeer had gebruikt, hetgeen voldoende grond voor afwijzing van dit middel is.

37. Zoals het BHIM benadrukt, betekent het feit dat het betoog van de kamer van beroep op dit punt summier is, niet dat de beslissing ontoereikend gemotiveerd is. Deze argumenten hebben immers verzoekster in staat gesteld, kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de beslissing en ook het Gerecht in staat gesteld, zijn toezicht op de wettigheid van de bestreden beslissing uit te oefenen (zie arrest Mozart, reeds aangehaald, punt 47). Derhalve dient het tweede middel te worden afgewezen.

Derde middel: schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

38. Verzoekster voert aan dat in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 niet als basisvoorwaarde voor bescherming van de in dit artikel bedoelde tekens wordt gesteld dat zij in het economisch verkeer worden gebruikt, en dat de kamer van beroep rekening had moeten houden met de aangevoerde bepalingen van nationaal recht die toe-eigening van deze tekens door een derde beletten. Voorts heeft het teken niet louter een plaatselijke betekenis.

39. Volgens het BHIM moet dit argument worden afgewezen.

Beoordeling door het Gerecht

40. Zoals reeds is opgemerkt in de punten 24 tot en met 29 supra, vormt het gebruik van het teken Dr. No op de hoezen van videobanden, op dvd's, muziekopnames, boeken, stripverhalen, posters, miniatuurauto's en uurwerken geen gebruik als merk. Bijgevolg kunnen de tekens Dr. No en Dr. NO niet worden beschouwd als niet-ingeschreven merken. Bovendien heeft verzoekster met betrekking tot de filmfiguurtjes niet aangetoond dat zij deze tekens heeft gebruikt vóór de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk. Derhalve kan oppositie ingesteld op grond van het bestaan van een niet-ingeschreven merk dat ouder is dan de gemeenschapsmerkaanvraag, niet slagen.

41. Bovendien volgt uit artikel 8, lid 4, en artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 53, lid 2, van verordening nr. 207/2009), in hun onderlinge samenhang gelezen, dat geen beroep op de auteursrechtelijke bescherming kan worden gedaan in het kader van een oppositieprocedure, doch uitsluitend in het kader van

een procedure tot nietigverklaring van het betrokken gemeenschapsmerk.

42. Aangaande verzoeksters argument dat de tekens Dr. No en Dr. NO als tekens die een film onderscheiden, worden beschermd door artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, dient te worden gepreciseerd dat titels van kunstwerken in een aantal nationale rechtsstelsels tegen het gebruik van een later merk worden beschermd als onderscheidende tekens die buiten de werkingssfeer van het auteursrecht vallen. In deze gevallen kunnen titels van kunstwerken worden beschouwd als andere tekens dan merken in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94.

43. Overeenkomstig de richtsnoeren betreffende de procedures voor het BHIM (deel C, „Oppositie”), waarop verzoekster zich wenst te beroepen, erkent, van de verschillende vermelde nationale rechtsstelsels, het Markengesetz (Duitse merkenwet) deze bescherming tegen een later merk dat gevaar voor verwarring met de betrokken titels kan doen ontstaan, wanneer deze titels onderscheidend vermogen bezitten en in het economisch verkeer worden gebruikt. Een soortgelijke bescherming komt naar Zweeds recht toe aan onderscheidende titels van literaire en artistieke werken. Anders dan verzoekster stelt, wordt volgens deze richtsnoeren, die zij als bewijselement van de nationale rechtsregels aandraagt, naar Grieks recht een soortgelijke bescherming alleen toegekend aan titels van periodieke publicaties en wordt naar Spaans, Frans, Italiaans en Nederlands recht aan titels van kunstwerken geen andere bescherming verleend die losstaat van de auteursrechtelijke bescherming. Bovendien kan op basis van deze richtsnoeren noch op basis van de overige overgelegde documenten worden vastgesteld onder welke voorwaarden naar het recht van het Verenigd Koninkrijk op basis van „passing off” aan de tekens Dr. No en Dr. NO een andere bescherming zou worden toegekend dan de auteursrechtelijke bescherming. Derhalve kan in het kader van een oppositieprocedure geen beroep op deze rechten worden gedaan.

44. Overeenkomstig artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 kan op basis van het bestaan van een ander teken dan een merk op goede grond oppositie worden ingesteld tegen inschrijving van een gemeenschapsmerk wanneer voor dat teken cumulatief is voldaan aan de vier in punt 35 supra genoemde voorwaarden. Volgens de bewoordingen van dit artikel is de voorwaarde van gebruik in het economisch verkeer een constitutieve voorwaarde, zodat het betrokken teken geen enkele bescherming tegen inschrijving van een gemeenschapsmerk kan genieten wanneer aan deze voorwaarde niet is voldaan, en bovendien een voorwaarde die losstaat van de naar nationaal recht gestelde voorwaarden voor verkrijging van het exclusieve recht. Wat het specifieke geval van titels van werken betreft, veronderstelt het gebruik van de titel dat het betrokken werk op de betrokken markt is gebracht, in casu in Duitsland en in Zweden, twee grondgebieden waarop filmtitels als tekens een van de auteursrechtelijke bescherming verschillende bescherming genieten.

45. Verzoekster stelt dat de film Dr. No sinds 1962 regelmatig op het grondgebied van de Europese Unie is verspreid en dat zij zelfs een nieuwe reeks video's en dvd's heeft voorbereid. Bovendien werd in de Europese Unie voor meer dan 26 miljoen dollar winst geboekt. Toch volstaan de door verzoekster overgelegde documenten niet tot bewijs van het gebruik van deze filmtitel in het economisch verkeer vóór de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag op de grondgebieden waarop deze titel wordt beschermd. In de eerste plaats heeft verzoekster immers geen nadere verduidelijkingen gegeven omtrent de mate van het gebruik van deze titel op de betrokken markten, hetgeen zij zonder al te veel problemen had kunnen doen door, bijvoorbeeld, informatie te verstrekken over de film-programmering in de bioscoop of op televisie, of omtrent het tijdsverloop waarin de film is verspreid. Integendeel, verzoekster heeft alleen een uittreksel van een internetpagina overgelegd, waarop staat dat de film Dr. No op 2 juni 1999 in het Verenigd Koninkrijk in omloop is gebracht. In de tweede plaats vormen de verklaring van de algemeen directeur van verzoekster en de verklaringen van een door verzoekster aangewezen deskundige bewijselementen die afkomstig zijn van personen die ten aanzien van verzoekster niet onafhankelijk zijn, en die dus niet kunnen volstaan als bewijs van het gebruik van de titel [zie in die zin arrest Gerecht van 7 juni 2005, Lidl Stiftung/BHIM – REWE-Zentral (Salvita), T 303/03, Jurispr. blz. II 1917, punten 42-45]. In de derde plaats zijn omzetcijfers die te vinden zijn op een andere internetsite, eveneens ontoereikend, want zij vormen een te algemene verwijzing naar de activiteiten van verzoekster buiten de Verenigde Staten en preciseren niet om welke soort activiteit het gaat, of wat de betrokken grondgebieden zijn. Om dezelfde reden zijn de gegevens uit een tijdschrift betreffende de door de film opgeleverde loketinkomsten irrelevant als bewijs van het gebruik van het teken. In de vierde en laatste plaats betreffen de andere door verzoekster overgelegde persartikels onderwerpen die het gebruik van het teken in de aangegeven lidstaten niet kunnen staven.

46. Aangezien verzoekster er niet in geslaagd is, het bewijs te leveren van het gebruik van de titel van de film Dr. No in de lidstaten waarin deze titel wordt beschermd tegen het gebruik van een later merk, hoeft niet te worden onderzocht of voor deze titel is voldaan aan de overige voorwaarden om de bescherming te krijgen die aan deze tekens wordt geboden door de nationale rechtsregels. Bijgevolg moet het derde middel worden afgewezen en dient het beroep dus in zijn geheel te worden verworpen.

Kosten

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

Dictum

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.
 - 2) Danjaq, LLC wordt verwezen in de kosten.
-