

Hof van Justitie EU, 24 juni 2010, Barbara Becker



MERKENRECHT

Beoordeling begripsmatige overeenstemming

- [onjuiste rechtsopvatting door beoordeling op aan de rechtspraak ontleende algemene overwegingen te baseren, zonder alle relevante – voor de onderhavige zaak specifieke – elementen te onderzoeken, in weerwil van het vereiste dat het gevaar voor verwarring globaal dient te worden beoordeeld, met inaanmerkingneming van alle relevante factoren van het concrete geval en op basis van de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk](#)

In casu heeft het Gerecht, na alle in de punten 30 tot en met 33 van het onderhavige arrest uiteengezette regels in herinnering te hebben gebracht, in het kader van zijn beoordeling van de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken in wezen geoordeeld, ten eerste, dat aangezien de consument in een deel van de Unie doorgaans in een merk een groter onderscheidend vermogen aan de familienaam toekent dan aan de voor-naam, aan het element „Becker” van het aangevraagde merk mogelijkwerwijs een groter onderscheidend vermogen zal worden toegekend dan aan het element „Barbara”, ten tweede, dat de omstandigheid dat mevrouw Becker in Duitsland beroemd is de overeenstemming tussen de conflicterende merken onverlet liet aangezien deze naar dezelfde familienaam verwijzen en het element „Barbara” gewoon een voor-naam is, en ten derde, dat het element „Becker” een zelfstandige onderscheidende plaats in het samengestelde merk behield aangezien het als een familienaam zal worden opgevat.

36 Ook al bezit in een deel van de Unie de familienaam mogelijkwerwijs meer onderscheidend vermogen dan de voor-naam, dient niettemin rekening te worden gehouden met de specifieke elementen van de aan de orde zijnde zaak en inzonderheid met de vraag of de betrokken familienaam weinig dan wel veel voorkomt, hetgeen een invloed op dit onderscheidend vermogen kan hebben. Voor de naam „Becker”, waarover de kamer van beroep heeft opgemerkt dat deze veel voorkomt, is dat het geval.

37 Rekening moet ook worden gehouden met de mogelijke bekendheid van de persoon die verzoekt om de inschrijving als merk van zijn voor-naam en zijn familienaam in hun geheel, aangezien het voor de hand ligt dat deze bekendheid een weerslag op de perceptie van het merk door het relevante publiek kan hebben.

38 Verder moet worden geoordeeld dat een familienaam in een samengesteld merk niet in alle gevallen een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, louter omdat deze als een familienaam zal worden opgevat. Tot een dergelijke plaats kan immers enkel worden geconcludeerd nadat alle relevante factoren van het concrete geval zijn onderzocht.

39 Bovendien zouden, zoals de advocaat-generaal in punt 59 van zijn conclusie in wezen heeft aangegeven, de door het Gerecht geformuleerde gronden om tot het bestaan van begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende merken te concluderen, indien deze gronden conform artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 zouden worden bevonden, ertoe leiden dat elke familienaam die een ouder merk vormt, kan worden tegengeworpen aan de inschrijving van een merk dat uit een voor-naam en uit die naam bestaat, ook al komt laatstgenoemde naam bijvoorbeeld veel voor of beïnvloedt de toevoeging van de voor-naam de perceptie van het relevante publiek van het aldus samengestelde merk vanuit begripsmatig oogpunt.

40 Uit een en ander volgt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door zijn beoordeling van de begripsmatige overeenstemming van de merken op aan de rechtspraak ontleende algemene overwegingen te baseren, zonder alle relevante – voor de onderhavige zaak specifieke – elementen te hebben onderzocht, in weerwil van het vereiste dat het gevaar voor verwarring globaal dient te worden beoordeeld, met inaanmerkingneming van alle relevante factoren van het concrete geval en op basis van de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk.

Vindplaatsen: curia.europa.eu, IER 2010, nr. 68, p. 456, m.nt Gielen

Hof van Justitie EU, 24 juni 2010

(J.-C. Bonichot, C. Toader, K. Schieman, P. Kūris en L. Bay Larsen)

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 24 juni 2010 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 8, lid 1, sub b – Woordmerk Barbara Becker – Oppositie door houder van gemeenschapswoordmerken BECKER en BECKER ONLINE PRO – Beoordeling van verwarringsgevaar – Beoordeling van begripsmatige overeenstemming van tekens”

In zaak C-51/09 P, betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 3 februari 2009,

Barbara Becker, wonende te Miami (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door P. Baronikians, Rechtsanwalt, rekwirante,

andere partijen in de procedure:

Harman International Industries Inc., gevestigd te Northridge (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door M. Vanhegan, barrister, verzoekster in eerste aanleg,

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door G. Schneider als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg, wijst HET HOF (Vierde kamer), samengesteld als volgt: J.-C. Bonichot, kamerpresident, C. Toader, K. Schieman, P. Kūris (rapporteur) en L. Bay Larsen, rechters, advocaat-generaal: P. Cruz Villalón, griffier: C. Strömholm, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 11 februari 2010, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 25 maart 2010, het navolgende

Arrest

1 Becker verzoekt het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 2 december 2008, Harman International Industries/BHIM – Becker (Barbara Becker) (T-212/07, Jurispr. blz. II-3431; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft vernietigd de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 7 maart 2007 (zaak R 502/2006-1; hierna: „litigieuze beslissing”) houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot toewijzing van de oppositie die door Harman International Industries Inc. (hierna: „Harman”) was ingesteld tegen inschrijving van het gemeenschapswoordmerk Barbara Becker.

Rechtskader

2 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), bepaalt:

„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.”

3 Luidens artikel 8, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 worden onder „oudere merken” met name verstaan, de gemeenschapsmerken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.

Feiten van het geding

4 Op 19 november 2002 heeft Becker bij het BHIM een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Barbara Becker als gemeenschapsmerk ingediend.

5 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

„Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en

mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers.”

6 Op 24 juni 2004 heeft Harman krachtens artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 voor alle opgegeven waren oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk ingesteld. De oppositie was gebaseerd op het gemeenschapswoordmerk BECKER ONLINE PRO (nr. 1823228), dat op 1 juli 2002 is ingeschreven, alsook op het op 2 november 2000 aangevraagde gemeenschapswoordmerk BECKER (nr. 1944578), dat op 17 september 2004 is ingeschreven, ter aanduiding van diverse, eveneens tot voornoemde klasse 9 behorende waren.

7 Bij beslissing van 15 februari 2005 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie van Harman toegewezen op grond dat er gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestond. Zij was van oordeel dat de door deze merken aangeduide waren dezelfde waren en dat de merken globaal overeenstemden doordat zij visueel en fonetisch in gemiddelde mate overeenstemden en begripsmatig gelijk waren, aangezien zij naar dezelfde familienaam verwezen.

8 Op 11 april 2006 heeft Becker beroep ingesteld tegen deze beslissing, die bij de litigieuze beslissing is vernietigd. In deze beslissing heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM (hierna: „kamer van beroep”) geoordeeld dat de door de conflicterende merken aangeduide waren deels dezelfde en deels soortgelijk waren. Zij heeft een onderscheid gemaakt tussen de waren die voor het grote publiek bestemd zijn, de waren die voor vakmensen bestemd zijn en de waren die zowel voor de eerste als voor de tweede groep bestemd zijn en dus tot een tussencategorie behoren.

9 Met betrekking tot de conflicterende tekens heeft de kamer van beroep het oudere woordmerk BECKER enkel met het voor inschrijving aangevraagde merk Barbara Becker vergeleken. Zij heeft vastgesteld dat er slechts een zekere mate van visuele en fonetische overeenstemming tussen die tekens bestond en geoordeeld dat deze tekens op begripsmatig vlak daarentegen in Duitsland en in de andere landen van de Europese Unie duidelijk van elkaar verschilden, aangezien het relevante publiek het merk Barbara Becker veeleer in zijn geheel dan als een samenvoeging van „Barbara” en „Becker” zal percipiëren. Zij heeft er tevens op gewezen dat Barbara Becker in Duitsland beroemd was, terwijl de naam „Becker” een vaak voorkomende familienaam betrof. Derhalve heeft zij geconcludeerd dat de betrokken tekens voldoende van elkaar verschilden om verwarringsgevaar uit te sluiten.

10 Bovendien heeft de kamer van beroep geoordeeld dat niet was voldaan aan de voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 gestelde voorwaarde volgens welke de conflicterende merken zodanig met elkaar moeten overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze merken legt.

Beroep voor het Gerecht en bestreden arrest

11 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 15 juni 2007, heeft Harman beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Tot

staving van haar beroep heeft zij twee middelen aangevoerd, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.

12 Het Gerecht heeft het eerste middel toegewezen en de litigieuze beslissing bij het bestreden arrest vernietigd, op grond dat de kamer van beroep ten onrechte had geconcludeerd dat de conflicterende merken duidelijk van elkaar verschilden. Na in punt 33 van het bestreden arrest erop te hebben gewezen dat deze merken visueel en fonetisch in zekere mate overeenstemden, zoals de kamer van beroep had vastgesteld, heeft het Gerecht in punt 34 van dat arrest geoordeeld dat de kamer van beroep het relatieve belang van het element „Becker” onjuist had beoordeeld ten opzichte van het element „Barbara”.

13 In dit verband heeft het Gerecht in de eerste plaats, onder verwijzing naar zijn arrest van 1 maart 2005, Fusco/BHIM – Fusco International (ENZO FUSCO) (T-185/03, Jurispr. blz. II-715, punt 54), in punt 35 van het bestreden arrest gepreciseerd dat in de rechtspraak werd erkend dat de consument – althans in Italië – in een merk doorgaans aan de familienaam een groter onderscheidend vermogen toekent dan aan de voornaam, zodat in het samengestelde merk Barbara Becker mogelijk een groter onderscheidend vermogen aan de familienaam „Becker” dan aan de voornaam „Barbara” zal worden toegekend.

14 In de tweede plaats heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest aangegeven dat het feit dat Barbara Becker in Duitsland beroemd is als ex-echtgenote van Boris Becker, niet betekende dat de conflicterende merken begripsmatig niet overeenstemden. Het heeft er dienaangaande op gewezen dat deze twee merken naar dezelfde familienaam verwezen en dus een punt van overeenstemming hadden, temeer daar – in een deel van de Unie – aan het element „Becker” van het merk Barbara Becker als familienaam mogelijk een groter onderscheidend vermogen zal worden toegekend dan aan het element „Barbara”, dat gewoon een voornaam is.

15 In de derde plaats heeft het Gerecht, onder verwijzing naar het [arrest van 6 oktober 2005, Medion \(C-120/04, Jurispr. blz. I-8551](#), punten 30 en 37), in punt 37 van het bestreden arrest geoordeeld dat het element „Becker”, zelfs indien dit element niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk zou vormen, als een familienaam zal worden opgevat, aangezien deze naam vaak ter aanduiding van een persoon wordt gebruikt, en dat dit element een zelfstandige onderscheidende plaats in dit merk behield.

16 Vaststellende dat niet werd betwist dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde of soortgelijk waren en dat deze merken op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak punten van overeenstemming vertoonden, heeft het Gerecht in punt 40 van het bestreden arrest dan ook geoordeeld dat er gevaar voor verwarring tussen deze merken bestond, ook al waren de betrokken waren voor een betrekkelijk oplettend publiek bestemd.

17 Ten slotte heeft het Gerecht in de punten 41 en 42 van het bestreden arrest geoordeeld dat aan deze vaststelling niet werd afgedaan door het argument van het BHIM dat een samengesteld merk en een ander merk slechts kunnen worden geacht overeen te stemmen indien het gemeenschappelijke bestanddeel ervan het dominerende bestanddeel vormt in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Het Gerecht heeft tevens afgewezen het argument van Becker dat de rechtspraak inzake samengestelde merken in casu niet van toepassing is doordat het merk Barbara Becker uit een voornaam en een familienaam bestaat.

Conclusies van partijen

18 Met haar hogere voorziening verzoekt rekwirante het Hof, het bestreden arrest te vernietigen voor zover de litigieuze beslissing daarbij is vernietigd en zij in de kosten is verwezen. Verder vordert zij verwijzing van verweerster in hogere voorziening in de kosten.

19 Harman concludeert in wezen tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van rekwirante in de kosten.

20 Het BHIM verzoekt het Hof, het bestreden arrest te vernietigen en Harman in zijn kosten te verwijzen.

Hogere voorziening

Argumenten van partijen

21 Ter onderbouwing van haar hogere voorziening voert rekwirante één middel aan, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Zij stelt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat er overeenstemming tussen de conflicterende merken bestaat en dat het deze bepaling dus onjuist heeft toegepast door te concluderen dat sprake was van gevaar voor verwarring.

22 In de eerste plaats verwijt zij het Gerecht, zijn beoordeling te hebben gebaseerd op zijn reeds aangehaalde arrest Fusco/BHIM – Fusco International (ENZO FUSCO), volgens hetwelk de Italiaanse consument in een merk een groter onderscheidend vermogen aan de familienaam toekent dan aan de voornaam. Zij merkt in dit verband op dat het Gerecht in een recenter arrest, namelijk van 12 juli 2006, Rossi/BHIM – Marcorossi (MARCOROSI) (T-97/05, punten 46 en 47), heeft verklaard dat een dergelijke – dermate algemene – regel niet automatisch in om het even welke situatie geldt, aangezien elk geval individueel dient te worden onderzocht, en dat de familienaam die in die zaak in beide merken voorkwam, in deze merken niet voldoende dominerend was om gevaar voor verwarring te creëren.

23 In de tweede plaats betoogt rekwirante dat het Gerecht uit het voornoemde arrest Medion ten onrechte heeft afgeleid dat het element „Becker” een zelfstandige onderscheidende plaats in het samengestelde merk innam, zodat de twee conflicterende merken dienden te worden geacht overeen te stemmen. In dat arrest is louter gepreciseerd dat het niet volstaat dat een derde de naam van zijn onderneming aan een ingeschreven merk toevoegt om aanspraak op bescherming van zijn samengesteld merk te kunnen maken. Dat arrest kan in geen geval aldus worden opgevat dat daardoor een al-

gemene regel in het leven zou zijn geroepen volgens welke om het even welk element dat twee merken gemeen hebben, als onderscheidend moet worden aangemerkt, zelfs wanneer het niet domineert.

24 Bovendien heeft dat arrest betrekking op merken die niet met de in de onderhavige zaak conflicterende merken kunnen worden vergeleken. In casu gaat het immers niet om de imitatie van een ouder merk waaraan de naam van een onderneming is toegevoegd, maar om de wijziging van een ouder merk door vóór de familienaam een voornaam toe te voegen. Het betrokken publiek zal het teken „Barbara Becker” als de naam van een persoon van het vrouwelijk geslacht opvatten, terwijl de – zeer veel voorkomende – naam „Becker” niet voldoende is geïndividualiseerd om de begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken te kunnen vaststellen. Het Gerecht heeft artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 dus onjuist toegepast door te verklaren dat het element „Barbara” gewoon een voornaam is, terwijl de toevoeging van deze voornaam de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk op doorslaggevende wijze beïnvloedt, doordat deze een begripsmatig totaal nieuwe betekenis aan de naam „Becker” verleent.

25 Het BHIM schaaft zich in wezen achter de door rekwirante aangevoerde argumenten. Het stelt namelijk dat het Gerecht bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar geen rekening heeft gehouden met alle relevante elementen van de onderhavige zaak door zich ten onrechte op het standpunt te stellen dat de in het voormelde arrest Fusco/BHIM – Fusco International (ENZO FUSCO) gehanteerde feitelijke beoordeling een rechtsregel heeft opgeleverd en door van de op het voornoemde arrest Medion gebaseerde rechtspraak automatisch te hebben toegepast.

26 Het Gerecht heeft aldus met name geen rekening gehouden met het feit dat de naam die het aangevraagde merk vormt, een zeer veel voorkomende Duitse naam is. Tevens heeft het in punt 36 van het bestreden arrest nagelaten, uit te maken of het feit dat Becker een beroemde persoon is, de fonetische en de visuele overeenstemmingen tussen de betrokken tekens mogelijkwerwijs neutraliseert. Evenzo heeft het ten onrechte geoordeeld dat het element „Becker” een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt, zonder de impact van de beroemdheid van Becker op de perceptie van de consument te onderzoeken.

27 Ter terechtzitting heeft het BHIM hieraan toegevoegd dat het Gerecht blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door uit zijn vaststelling dat het tweede deel van het teken dominerend onderscheidend vermogen ten opzichte van het eerste deel bezit, af te leiden dat het ook een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt.

28 Harman verzet zich daarentegen tegen het door rekwirante aangevoerde middel. Anders dan deze laatste stelt, betoogt zij om te beginnen dat het Gerecht blijkens het bestreden arrest louter indicatief naar het voornoemde arrest Fusco/BHIM – Fusco International (ENZO FUSCO) heeft verwezen, en niet als een voor alle situaties geldende rechtsregel. Vervolgens merkt

zij op dat deze verwijzing voor de redenering die het Gerecht heeft gevolgd om tot het bestaan van gevaar voor verwarring te concluderen, niet van beslissend belang is.

29 Bovendien schaaft zij zich achter de analyse van het Gerecht met betrekking tot de zelfstandige onderscheidende plaats van het element „Becker”. Deze analyse strookt volgens haar met het voormelde arrest Medion.

Beoordeling door het Hof

30 Voor zover rekwirante het Gerecht verwijt, artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist te hebben toegepast, zij eraan herinnerd dat volgens deze bepaling inschrijving van een merk na oppositie door de houder van een ouder merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd.

31 Uit vaste rechtspraak volgt dat sprake is van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [zie arresten van [12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529](#), punt 33, en 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, punt 32; in die zin eveneens, met betrekking tot Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), [arresten van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507](#), punt 29; [22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17](#), en [arrest Medion](#), reeds aangehaald, punt 26].

32 Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie in die zin [arrest van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191](#), punt 22, alsook de reeds aangehaalde [arresten Lloyd Schuhfabrik Meyer](#), punt 18; [Medion](#), punt 27; [BHIM/Shaker](#), punt 34, en Nestlé/BHIM, punt 33).

33 Eveneens volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, 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. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let hij niet op de verschillende details ervan (zie in die zin reeds aangehaalde [arresten SABEL](#), punt 23; [Lloyd Schuhfabrik Meyer](#), punt 25; [Medion](#), punt 28; [BHIM/Shaker](#), punt 35, en Nestlé/BHIM, punt 34).

34 Niettemin heeft het Hof in de punten 30 en 31 van het voornoemde **arrest Medion** geoordeeld dat afgezien van het gewone geval waarin de gemiddelde consument een merk als een geheel waarneemt, niet valt uit te sluiten dat in een bijzonder geval een ouder merk, dat een derde samen met de naam van zijn onderneming in een samengesteld teken gebruikt, een zelfstandige onderscheidende plaats in dit samengesteld teken behoudt en toch niet het dominerende bestanddeel ervan vormt. In een dergelijk geval is het mogelijk dat het publiek op basis van de door het samengestelde teken opgeroepen totaalindruk gelooft dat de betrokken waren of diensten minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en kan er dus sprake zijn van verwarringsgevaar.

35 In casu heeft het Gerecht, na alle in de punten 30 tot en met 33 van het onderhavige arrest uiteengezette regels in herinnering te hebben gebracht, in het kader van zijn beoordeling van de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken in wezen geoordeeld, ten eerste, dat aangezien de consument in een deel van de Unie doorgaans in een merk een groter onderscheidend vermogen aan de familienaam toekent dan aan de voornaam, aan het element „Becker” van het aangevraagde merk mogelijkwijs een groter onderscheidend vermogen zal worden toegekend dan aan het element „Barbara”, ten tweede, dat de omstandigheid dat mevrouw Becker in Duitsland beroemd is de overeenstemming tussen de conflicterende merken onverlet liet aangezien deze naar dezelfde familienaam verwijzen en het element „Barbara” gewoon een voornaam is, en ten derde, dat het element „Becker” een zelfstandige onderscheidende plaats in het samengestelde merk behield aangezien het als een familienaam zal worden opgevat.

36 Ook al bezit in een deel van de Unie de familienaam mogelijkwijs meer onderscheidend vermogen dan de voornaam, dient niettemin rekening te worden gehouden met de specifieke elementen van de aan de orde zijnde zaak en inzonderheid met de vraag of de betrokken familienaam weinig dan wel veel voorkomt, hetgeen een invloed op dit onderscheidend vermogen kan hebben. Voor de naam „Becker”, waarover de kamer van beroep heeft opgemerkt dat deze veel voorkomt, is dat het geval.

37 Rekening moet ook worden gehouden met de mogelijke bekendheid van de persoon die verzoekt om de inschrijving als merk van zijn voornaam en zijn familienaam in hun geheel, aangezien het voor de hand ligt dat deze bekendheid een weerslag op de perceptie van het merk door het relevante publiek kan hebben.

38 Verder moet worden geoordeeld dat een familienaam in een samengesteld merk niet in alle gevallen een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, louter omdat deze als een familienaam zal worden opgevat. Tot een dergelijke plaats kan immers enkel worden geconcludeerd nadat alle relevante factoren van het concrete geval zijn onderzocht.

39 Bovendien zouden, zoals de advocaat-generaal in punt 59 van zijn conclusie in wezen heeft aangegeven, de door het Gerecht geformuleerde gronden om tot het

bestaan van begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende merken te concluderen, indien deze gronden conform artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 zouden worden bevonden, ertoe leiden dat elke familienaam die een ouder merk vormt, kan worden tegengeworpen aan de inschrijving van een merk dat uit een voornaam en uit die naam bestaat, ook al komt laatstgenoemde naam bijvoorbeeld veel voor of beïnvloedt de toevoeging van de voornaam de perceptie van het relevante publiek van het aldus samengestelde merk vanuit begripsmatig oogpunt.

40 Uit een en ander volgt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door zijn beoordeling van de begripsmatige overeenstemming van de merken op aan de rechtspraak ontleende algemene overwegingen te baseren, zonder alle relevante – voor de onderhavige zaak specifieke – elementen te hebben onderzocht, in weerwil van het vereiste dat het gevaar voor verwarring globaal dient te worden beoordeeld, met inaanmerkingneming van alle relevante factoren van het concrete geval en op basis van de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk.

41 Hieruit volgt dat het aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ontleende middel van de hogere voorziening moet worden toegewezen en dat het bestreden arrest dus moet worden terugverwezen naar het Gerecht.

Kosten

42 Aangezien de zaak naar het Gerecht wordt terugverwezen, dient de beslissing over de kosten van de hogere voorziening te worden aangehouden.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:

- 1) Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 2 december 2008, Harman International Industries/BHIM – Becker (Barbara Becker) (T-212/07), wordt vernietigd.
- 2) De zaak wordt terugverwezen naar het Gerecht van de Europese Unie.
- 3) De beslissing over de kosten wordt aangehouden.

Conclusie Advocaat-Generaal P. Cruz Villalón

van 25 maart 2010 (1)

Zaak C-51/09 P

Barbara Becker

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Woordmerk ‚Barbara Becker’ – Oppositie door houder van gemeenschapswoordmerken ‚BECKER’ en ‚BECKER ONLINE PRO’”

I – Inleiding

1. Barbara Becker komt met deze hogere voorziening op tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 2 december 2008 in de zaak Harman International Industries/BHIM(2), strekkende tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna „BHIM”)(3), waarbij haar recht op inschrijving van het gemeenschapsmerk „Barbara Becker” werd erkend.

2. Het onderhavige geschil vindt zijn oorsprong in de oppositie die de onderneming Harman International Industries, Inc. (hierna: „Harman Int. Industries”) met succes had ingesteld bij de oppositieafdeling van het BHIM, op grond van mogelijk gevaar voor verwarring tussen het door rekwirante aangevraagde merk en de oudere rechten van Harman Int. Industries, namelijk die ontleend aan zowel het gemeenschapsmerk „BECKER ONLINE PRO” als het aangevraagde gemeenschapsmerk „BECKER”, waarvoor de aanvraag eerder was ingediend dan die voor het litigieuze merk.

3. Ik merk op dat rekwirante en het BHIM zich in hun processtukken hebben gebaseerd op gebreken in de motivering van het bestreden arrest, terwijl het debat tijdens de mondelinge behandeling zich heeft toegespitst op een onjuiste rechtsopvatting, in het bijzonder ten gevolge van een onjuiste uitlegging van de rechtspraak.

II – Relevante merkenwetgeving

4. Sinds 13 april 2009 wordt het gemeenschapsmerk hoofdzakelijk geregeld door verordening (EG) nr. 207/2009(4); voor de beslechting van deze hogere voorziening zijn evenwel nog de voorschriften van verordening (EG) nr. 40/94(5) van toepassing.

5. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (waarvan de formulering overigens is overgenomen in het corresponderende artikel van verordening nr. 207/2009) bepaalt het volgende:

„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.”

6. Volgens artikel 8, lid 2, worden onder „oudere merken” onder meer de merken verstaan waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk.

III – De feiten voor het Gerecht en het bestreden arrest

A – Feitenkader en procedure voor het BHIM

7. Op 19 november 2002 verzocht rekwirante, Barbara Becker, het BHIM om inschrijving van het teken bestaande in haar eigen voornaam en familienaam als gemeenschapsmerk, krachtens artikel 25, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94.(6)

8. De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 9 van de Overeenkomst van Nice(7), die zijn omschreven als volgt: „Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor

apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers”.

9. Op 24 juni 2004 stelde Harman Int. Industries bij de oppositieafdeling van het BHIM oppositie in tegen de inschrijving van dat merk voor alle opgegeven waren van klasse 9 van de Overeenkomst van Nice, krachtens artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94. Zij baseerde haar oppositie zowel op het gemeenschapswoordmerk BECKER ONLINE PRO(8), als op het reeds aangevraagde gemeenschapswoordmerk BECKER(9). De waren waarop de oudere merken betrekking hebben, behoren eveneens tot voormelde klasse 9; dat het om gelijksoortige waren gaat, wordt door partijen niet betwist.(10)

10. Op grond dat er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestond, wees de oppositieafdeling de oppositie van Harman Int. Industries toe.(11) De oppositieafdeling was van oordeel dat de door deze merken aangeduide waren dezelfde waren en dat de merken globaal overeenstemden doordat zij visueel en fonetisch in gemiddelde mate overeenstemden en begripsmatig gelijk waren voor zover zij verwezen naar dezelfde familienaam.

11. Het daarop door Barbara Becker bij de eerste kamer van beroep van het BHIM ingestelde beroep werd toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling werd vernietigd.(12) De kamer van beroep was van mening dat de door de conflicterende merken aangeduide waren deels dezelfde en deels soortgelijk waren, waarbij de kamer naargelang van de aard en het voorwerp ervan een onderscheid maakte tussen de waren bestemd voor het grote publiek, de waren bestemd voor vakmensen en de waren van een tussencategorie bestemd voor beide groepen van personen.(13)

12. Wat de conflicterende tekens betreft, moet worden opgemerkt dat de kamer van beroep om redenen van proceseconomie enerzijds enkel het oudere woordmerk BECKER in aanmerking heeft genomen, en anderzijds het aangevraagde merk Barbara Becker. De kamer stelde slechts een zekere mate van visuele en fonetische overeenstemming vast tussen de conflicterende tekens, gelet op het feit dat een ander element, te weten de voornaam „Barbara”, aan het begin van het aangevraagde merk was geplaatst.(14)

13. Op begripsmatig vlak stelde de kamer van beroep zich evenwel op het standpunt dat de betrokken tekens duidelijk van elkaar verschilden in Duitsland en in de andere landen van de Europese Unie. Naar haar oordeel vormde de familienaam Becker niet het onderscheidende en dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, omdat het relevante publiek dit merk in het algemeen zal percipiëren in zijn geheel, te weten als „Barbara Becker”, en niet als een combinatie van de voornaam en de familienaam. De kamer merkte voorts op dat Barbara Becker in Duitsland „de status van beroemdheid” heeft(15), terwijl de naam Becker over het algemeen wordt herkend als een veel voorkomende en gewone familienaam. De kamer van beroep concludeerde daarom dat de betrokken tekens begrips-

matig voldoende van elkaar verschiden om verwarringsgevaar uit te sluiten.(16)

14. Bovendien stelde de kamer van beroep vast dat niet was voldaan aan de in de rechtspraak gestelde voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, te weten dat de conflicterende merken zodanig met elkaar moeten overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze merken legt.(17)

B – Samenvatting van het bestreden arrest

15. Op 15 juni 2007 heeft Harman Int. Industries bij het Gerecht beroep ingesteld tot vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep. Zij voerde daarbij twee middelen aan, respectievelijk schending van artikel 8, lid 1, sub b, en schending van artikel 8, lid 5, beide van verordening nr. 40/94. Daar de hogere voorziening geen betrekking heeft op het tweede middel, wordt hier voorbijgegaan aan het debat over de toepassing van voormeld artikel 8, lid 5, van de verordening.

16. Het Gerecht aanvaardde het eerste middel, daar de kamer van beroep zijns inziens ten onrechte had geconcludeerd dat de conflicterende merken duidelijk van elkaar verschiden. Los van de mate van verschil tussen de merken op visueel en fonetisch vlak(18), wees het Gerecht het oordeel van de kamer van beroep inzake het relatieve belang van het element „becker” ten opzichte van het element „barbara” in het merk Barbara Becker van de hand op grond van de volgende redenering.(19)

17. Het Gerecht verwees in de eerste plaats naar een van zijn eigen arresten waarin het had vastgesteld dat, hoewel de perceptie van merken bestaande in persoonsnamen kan variëren in de verschillende landen van de Gemeenschap, op zijn minst in Italië de consumenten doorgaans aan de familienaam een groter onderscheidend vermogen toekennen dan aan de voor naam in merken.(20) Het leidde daaruit af dat in het geval van het merk Barbara Becker aan de familienaam Becker dus mogelijk erwijs ook een groter onderscheidend vermogen wordt toegekend dan aan de voornaam Barbara.

18. Het Gerecht stelde in de tweede plaats dat de grote populariteit die Barbara Becker in Duitsland geniet als voormalig echtgenote van Boris Becker, niet betekent dat de conflicterende merken begripsmatig niet overeenstemmen, nu beide verwijzen naar dezelfde familienaam Becker. Die overeenstemming wordt volgens het Gerecht versterkt door het feit dat in een deel van de Gemeenschap aan het element „becker” mogelijk erwijs een groter onderscheidend vermogen wordt toegekend dan aan het element „barbara”, dat gewoon een voornaam is.

19. In de derde plaats verwees het Gerecht naar het arrest Medion van het Hof(21), volgens hetwelk een samengesteld merk dat bestaat uit de nevenschikking van een element en het teken van een ingeschreven ouder merk, met dit andere merk kan worden geacht overeen te stemmen wanneer dit andere merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel ervan vormt. Dit criterium op het

voorliggende geval toepassend, heeft het Gerecht het element „becker” opgevat als een familienaam die vaak wordt gebruikt ter aanduiding van een persoon, welk element in het merk Barbara Becker een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, voldoende om een gevaar voor verwarring aan te nemen.

20. Ten slotte, omdat de identiteit noch de gelijksoortigheid van de waren waarvoor men elk van de conflicterende merken wenste te gebruiken ter discussie stond, en gelet ook op de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de merken Barbara Becker en BECKER, stelde het Gerecht vast dat tussen beide gevaar voor verwarring bestaat, zelfs al zijn de betrokken waren bestemd voor een betrekkelijk opletend publiek. Het Gerecht verwierp in dat verband het argument van het BHIM dat een samengesteld merk en een ander merk slechts kunnen worden geacht overeen te stemmen indien het gemeenschappelijke bestanddeel ervan het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Het aanvaardde evenmin het door Barbara Becker aangevoerde argument dat de rechtspraak inzake samengestelde merken niet van toepassing is op persoonsnamen, wat het gevaar voor verwarring de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 betreft.

IV – Procedure voor het Hof en conclusies van partijen

21. De door Barbara Becker ingestelde hogere voorziening is ter griffie van het Hof ingekomen op 3 februari 2009. Zij verzoekt het Hof:

- punt 1 van het dictum van het bestreden arrest, waarin de beslissing van de eerste kamer van beroep van 7 maart 2007 is vernietigd, te vernietigen;

- punt 3 van het dictum van het bestreden arrest, waarin het BHIM is verwezen in de eigen kosten en in die van Harman Int. Industries, te vernietigen;

- Harman Int. Industries in de kosten te verwijzen.

22. De memorie van antwoord van Harman Int. Industries is bij voormelde griffie ingekomen op 27 maart 2009. Zij verzoekt het Hof:

- het bestreden arrest in zijn geheel te bekrachtigen;

- rekwirante te verwijzen in de kosten die voor Harman Int. Industries zijn ontstaan in alle procedures voor het BHIM en voor de gemeenschapsrechter.

23. Het BHIM heeft zijn memorie van antwoord ingediend op 8 mei 2009(22) en verzoekt het Hof:

- het bestreden arrest in zijn geheel vernietigen;

- Harman Int. Industries te verwijzen in de kosten van het BHIM.

24. Ter terechtzitting van 11 februari 2010 hebben de vertegenwoordigers van Barbara Becker, Harman Int. Industries en het BHIM mondeling hun standpunt toegelicht en de vragen van de leden van de kamer en de advocaat-generaal beantwoord.

V – Bespreking van de hogere voorziening

A – Argumenten van partijen

25. Barbara Becker heeft één enkel middel aangevoerd, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Meer bepaald verwijt zij het Gerecht de onjuiste toepassing in casu van een vaststel-

ling uit het arrest in de zaak Fusco, alsook de onjuiste toepassing in casu van het arrest Medion, beide reeds aangehaald.

26. Wat de eerste grief betreft, verwijt rekwirante het Gerecht dat het op dit geschil een vaststelling uit het arrest Fusco heeft toegepast, inhoudend dat, althans in Italië, de consument bij merken doorgaans een groter onderscheidend vermogen aan de familienaam toekent dan aan de voornaam, daarbij voorbijgaand aan een eigen uitspraak van latere datum, dat deze regel niet automatisch mag worden toegepast, zonder rekening te houden met de bijzonderheden van het concrete geval.(23) In laatstgenoemd arrest, ondanks dat beide conflicterende merken dezelfde Italiaanse familienaam „Rossi” bevatten, was dit woord echter niet als voldoende dominerend beschouwd om gevaar voor verwarring te doen ontstaan.(24)

27. Met haar tweede grief verwijt Barbara Becker het Gerecht dat het met toepassing van het arrest Medion heeft geoordeeld dat het element „Becker” een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt in het samengestelde merk, en op basis daarvan heeft geconcludeerd dat de conflicterende merken overeenstemmen. In dit verband meent Barbara Becker dat het genoemde arrest slechts beoogde te voorkomen dat een derde de – waarschijnlijk weinig onderscheidende – naam van zijn onderneming zou kunnen toevoegen aan een reeds ingeschreven merk en ten nadele van dat merk de bescherming voor het geheel zou kunnen opeisen. In ieder geval is volgens haar in het arrest Medion geen algemene regel neergelegd op grond waarvan ieder door twee merken gedeeld element, zelfs wanneer het niet dominerend is in het samengestelde merk, onderscheidend moet worden geacht in de zin van dat arrest, met het daaruit voortvloeiende verwarringsgevaar.

28. Rekwirante wijst ten slotte op de verschillen met de context van het arrest Medion, nu het daarin ging om de appositie van de naam van een onderneming aan een ouder merk, terwijl het in de onderhavige zaak gaat om de aanvraag van een volledige naam, waarbij de familienaam overeenstemt met een ander ingeschreven merk. Zij stelt dat het publiek het teken „Barbara Becker” percipieert als dat van een persoon van het vrouwelijke geslacht, doch niet zonder meer zal verwarren met de familienaam Becker, die veel voorkomt en derhalve weinig geschikt is om een begripsmatige gelijkens tussen de conflicterende merken aan te nemen. Volgens haar heeft het Gerecht dan ook een fout gemaakt door de naam „Barbara” te bestempelen als „gewoon een voornaam”(25), daar deze in combinatie met de betrokken familienaam van beslissende invloed is op de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen, nu het een volledig nieuwe begripsmatige betekenis verleent aan de familienaam „Becker”.

29. Het BHIM steunt in wezen het door rekwirante gestelde, in het bijzonder de omstandigheid dat het Gerecht geen rekening heeft gehouden met alle bijzonderheden van het geval, zoals de grote bekendheid van de voormalige echtgenote van de beroemde tennisspeler, en de fouten bij de toepassing van het ar-

rest Medion. Net als Barbara Becker heeft het BHIM kritiek op de motivering van het bestreden arrest, die het om bovengenoemde redenen tegenstrijdig en ontoereikend acht. Tijdens de mondelinge behandeling waren de verwijten van het BHIM evenwel met name gericht op de automatische toepassing van de postulaten van het arrest Medion.

30. Harman Int. Industries concludeert daarentegen tot afwijzing van de hogere voorziening, daar zij de analyse van het Gerecht correct acht, en tot bekrachtiging van het bestreden arrest in zijn geheel.

B – Bespreking van het middel

1. Ontvankelijkheid van de hogere voorziening

31. Allereerst herinner ik eraan dat bij gebreke van een desbetreffend verzoek van een van de procespartijen, het de taak van het Hof is ambtshalve iedere vraag betreffende de ontvankelijkheid van een hogere voorziening of van een middel ervan te onderzoeken.(26) Het is vaste rechtspraak dat, krachtens artikel 225, lid 1, tweede alinea, EG (thans artikel 256 VWEU) en artikel 58 van het Statuut van het Hof van Justitie, de hogere voorziening is beperkt tot rechtsvragen en moet zijn gebaseerd op middelen ontleend aan met name schending van het gemeenschapsrecht door het Gerecht.(27)

32. Gezien het voorgaande en de toespelingen van Harman Int. Industries bij de mondelinge behandeling op een eventuele niet-ontvankelijkheid van de stellingen van haar tegenpartijen, dient de ontvankelijkheid van het enige middel van deze hogere voorziening ambtshalve te worden beoordeeld.

33. De vraag doet zich met name voor vanwege de kritiek van rekwirante en het BHIM, dat het bestreden arrest het aangevraagde merk Barbara Becker niet beoordeelt vanuit het oogpunt van de invloed op de totaalindruk die de toevoeging van de voornaam aan de familienaam heeft, en op de kwalificatie van die familienaam als „gangbaar” of gewoon. Inderdaad zou twijfel aan de ontvankelijkheid kunnen opkomen, voor zover die kritiek enkel strekte tot een herbeoordeling van de feiten, waartoe het Hof in hogere voorziening immers niet bevoegd is.(28)

34. Ik geloof echter niet dat zulks het geval is.

35. In de eerste plaats, zoals het BHIM stelt, plaatsen rekwirante en het BHIM zelf niet zozeer vraagtekens bij de uitkomst van die feitelijke beoordelingen, als wel bij de motivering in extenso van het bestreden arrest. Hun kritiek vindt steun in de vaste rechtspraak volgens welke een ontbrekende of ontoereikende motivering een rechtsvraag is verband houdend met inachtneming van wezenlijke vormvoorschriften in de zin van artikel 230 EG (thans artikel 263 VWEU), en dus in hogere voorziening kan worden aangevoerd(29) of zelfs als middel van openbare orde ambtshalve moet worden opgeworpen.(30)

36. In de tweede plaats is het middel, zoals ik al heb opgemerkt, bij de mondelinge behandeling nader afgebakend, in elk geval wat het BHIM aangaat, en heeft de op motiveringsgebreken gerichte grief plaatsgemaakt voor een andere, duidelijkere grief over een onjuiste

rechtsopvatting wat de toepassing van het arrest Medion betreft.

37. Op basis van het voorgaande kan mijns inziens de tegen het bestreden arrest aangevoerde kritiek onder de categorie van de onjuiste rechtsopvatting worden gebracht.

2. Ten gronde

38. De door rekwirante in haar verzoekschrift geuite kritiek, gelezen in samenhang met de opmerkingen van het BHIM, werpt allereerst de vraag op naar de toepasselijkheid en de uitlegging van de arresten (met name Fusco en Medion) waarbij het Gerecht steun heeft gezocht voor de beslechting van het geschil „in wezen op basis van de context van het onderhavige geval”. Gegeven de achtergrond van deze hogere voorziening, te weten het gevaar voor verwarring, alsook de grondslag van het middel, te weten onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zal ik nader ingaan op de wettelijke en in de rechtspraak ontwikkelde parameters om dit soort geschillen te beoordelen.

39. Volgens voornoemde bepaling wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

40. In de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 wordt erop gewezen dat de afweging van het gevaar voor verwarring afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.

41. Het Hof heeft ten aanzien van de definitie van verwarringsgevaar in vaste rechtspraak aanvaard dat van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 sprake is wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.(31)

42. Wat de methode voor het vaststellen van dat gevaar voor verwarring van twee tekens bij het publiek betreft heeft het Hof bepaald dat dit gevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.(32)

43. Die globale beoordeling is volgens vaste rechtspraak gericht op de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken, waarbij geldt dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, in het bijzonder rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Het Hof heeft bovendien benadrukt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten

achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. In dit verband is in de rechtspraak steeds benadrukt dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan.(33)

44. In het onderhavige geval staat de gelijksoortigheid van de waren niet ter discussie, evenmin als de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken vanuit visueel of fonetisch oogpunt. In geschil is de begripsmatige overeenstemming, wat in casu in wezen inhield dat de betekenis van de familienaam „Becker” en van de volledige naam „Barbara Becker” moest worden onderzocht en moest worden getracht de invloed van de voornaam op de familienaam vast te stellen.

45. Zoals steeds in de in punt 43 van deze conclusie aangehaalde rechtspraak is bepaald, moest dit gebeuren „met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval”. Van bijzonder belang in deze context is de omstandigheid dat in de bij het Gerecht bestreden beslissing van de kamer van beroep van het BHIM een begripsmatig verschil tussen de conflicterende merken werd aangenomen, met name gebaseerd op de zwakheid van het merk BECKER vanwege de gangbaarheid van de familienaam, en op de populariteit van Barbara Becker in Duitsland.(34)

46. In het bestreden arrest is evenwel, zoals ik hieronder zal toelichten, een schematische benadering gevolgd op basis van – betrekkelijk op zichzelf staande – eerdere uitspraken van zowel het Gerecht (Fusco) als dit Hof (Medion), waarin de concrete omstandigheden van het geval van bijzonder belang, zo niet beslissend waren.

47. In de punten 34 tot en met 43 van het bestreden arrest behandelt en beantwoordt het Gerecht de kwestie van de overeenstemming op begripsmatig vlak. De conclusie dat er sprake is van verwarringsgevaar, krijgt met name vorm in de punten 35 en 36, die op het arrest Fusco zijn gebaseerd, en in de punten 37 tot en met 41, die uitgaan van het arrest Medion.

48. Het Gerecht stelt in de eerste plaats vast dat de familienaam „becker” „een groter onderscheidend vermogen” heeft dan het element „barbara”, onder verwijzing naar het arrest Fusco. In dat arrest had het Gerecht geconcludeerd dat tussen de merken „Enzo Fusco” en „Antonio Fusco” gevaar voor verwarring bestond, zoals gezegd op grond dat minstens in Italië de consumenten doorgaans aan de familienaam een groter onderscheidend vermogen toekennen dan aan de voornaam in merken. Hoe populair rekwirante in Duitsland is, zou op begripsmatig vlak niet relevant zijn (punten 34 en 35).

49. Een dergelijke automatische uitbreiding van het arrest Fusco naar het voorliggende geval is evenwel moeilijk aanvaardbaar, gezien het belang dat in dat arrest aan de omstandigheden van het geval werd gehecht blijkens uitdrukkingen als „in deze omstandigheden” en „in casu” of „in de betrokken merken” in punt 54 van het arrest.

50. Het belang van de omstandigheden van het geval in het arrest Fusco blijkt duidelijk in een kort nadien

door het Gerecht zelf gewezen arrest in de zaak Marco-rossi, waarin het eveneens om Italiaanse familienamen ging. Nadat het eraan had herinnerd dat de perceptie van merken bestaande in een voornaam en een familienaam kan variëren in de verschillende landen van de Europese Gemeenschap en dat niet kan worden uitgesloten dat in sommige landen de consumenten de familienaam beter onthouden dan de voornaam, daarbij uitdrukkelijk verwijzend naar het arrest Fusco, preciseerde het vervolgens dat „deze algemene regel evenwel [...] niet op automatische wijze mag worden toegepast, zonder rekening te houden met de bijzonderheden van elk concreet geval”.

51. In de tweede plaats, en met name hierop richten zich mijn bezwaren, verwijst het Gerecht naar het arrest dat dit Hof in antwoord op de prejudiciële vraag in de zaak Medion heeft gewezen.

52. Het ging in die prejudiciële zaak om het gevaar voor verwarring tussen het merk LIFE, ingeschreven door de Duitse onderneming Medion voor consumentenelektronica, en de benaming THOMSON LIFE, waaronder de onderneming Thomson een aantal van haar producten verkocht. Beide merken dekten – althans gedeeltelijk – dezelfde producten, reden waarom Medion de nationale rechter verzocht Thomson het gebruik van die benaming te verbieden voor de producten die identiek waren.(35)

53. De werkelijke strekking van de beslissing in het arrest Medion blijkt uit het verschil tussen de letter van de door de nationale rechter geformuleerde vraag en de letter van het door het Hof gegeven antwoord. Terwijl immers de verwijzende rechter vraagt of er in de omstandigheden van het geval, zoals net beschreven, gevaar voor verwarring „bestaat”, antwoordt het Hof dat in de gegeven omstandigheden een dergelijk gevaar „kan bestaan”. De betekenis van de wijze waarop het Hof zich in zijn antwoord uitdrukt, blijkt duidelijk uit punt 30 van het betreffende arrest. In dat punt, nadat het Hof had herinnerd aan het gebod, als regel, van de „globale beoordeling” of de „totaalindruk”, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (punt 28) bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, aanvaardt het de mogelijkheid dat bij uitzondering een ouder merk, dat een derde gebruikt in een samengesteld teken, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt zonder evenwel het dominerende bestanddeel ervan te vormen.

54. In die zaak stelde het Hof bij het onderzoek van de voorwaarden van het eventuele verwarringsgevaar namelijk in punt 30 van het arrest vast: „[a]fgezien van het gewone geval waarin de gemiddelde consument een merk als een geheel waarneemt, en niettegenstaande het feit dat de totaalindruk kan worden gedomineerd door een of meer bestanddelen van een samengesteld merk, valt echter niet uit te sluiten dat in een bijzonder geval een ouder merk, dat een derde samen met zijn firma-naam gebruikt in een samengesteld teken, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt en toch niet het dominerende bestanddeel ervan vormt”.(36)

55. Aldus luidde het antwoord van het Hof aan de verwijzende rechter in die zaak met betrekking tot de beoordeling van het bestaan van gevaar voor verwarring tussen twee tekens, in gevallen waarin een samengesteld merk een eerder geregistreerd merk als een van zijn bestanddelen heeft, en dwong het de rechter daarmee de zogeheten „Prägetheorie” (theorie van de kenmerkende indruk) te verwerpen.(37)

56. Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat indien het Gerecht zijn beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken met succes op de rechtspraak van het arrest Medion had willen doen steunen, het in termen van uitzondering had moeten argumenteren(38); dat wil zeggen, het had moeten toelichten waarom in dit geval bij uitzondering kon worden voorbijgegaan aan het algemene vereiste, de aanvraag van het samengestelde merk te beoordelen op basis van de totaalindruk, daarbij in het bijzonder rekening houdend met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. Met andere woorden, het Gerecht had moeten beargumenteren, in de context van de eventuele begripsmatige overeenstemming tussen „barbara becker” en „becker”, waarom in dit geval het element „becker” geen dominerende plaats in het totaal behoeft in te nemen.

57. Van dit alles is evenwel niets terug te vinden in de motivering van het bestreden arrest. Er is integendeel nauwelijks een andere overweging te vinden (punt 37) dan die, dat „becker” een familienaam is, wat niet ter discussie staat en ook moeilijk te weerleggen valt. Op basis daarvan volgt direct de conclusie dat „becker” en „barbara becker” overeenstemmen (punt 38) en dat derhalve de kamer van beroep het recht verkeerd heeft toegepast (punt 39).

58. Zoals gezegd gaat het thans bestreden arrest geheel voorbij aan de bespreking en het onderzoek van de familienaam Becker om te bepalen of deze een dergelijke zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, zonder dat deze een dominerende plaats in het totaal behoeft te hebben in de zin van het arrest Medion, hoewel in de omstandigheden van de zaak beoordeling van het onderscheidend vermogen van het oudere merk BECKER van essentieel belang was.(39) Indien dit laatste merk een grote mate van bekendheid bij het publiek had genoten, zou het immers voor elk ander merk bestemd ter aanduiding van dezelfde waren veel moeilijker zijn geweest zich de familienaam toe te eigenen.

59. Op basis van een veralgemeende en deels incorrecte uitlegging van de arresten Fusco en Medion in combinatie met elkaar, kan het bestreden arrest tot de – als zodanig onjuiste – overtuiging leiden dat in beginsel elke familienaam die samenvalt met een ouder merk met succes kan worden aangevoerd tegen de inschrijving van een samengesteld merk bestaande uit een voornaam en de betrokken familienaam, op grond van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

60. Met andere woorden, een vermeend beginsel ontleend aan een eerder arrest van het Gerecht zelf, opgeteld bij een ander ontleend aan een arrest van het Hof lijkt tot een bijna noodzakelijke uitkomst te leiden,

waarin de kwestie van de begripsmatige overeenstemming praktisch wordt genegeerd, omdat het bestreden arrest geen rekening houdt met alle feitelijke omstandigheden van de zaak, zoals het op grond van de rechtspraak had moeten doen. Met name heeft geen beoordeling plaatsgevonden van de mogelijke invloed van de voornaam op de begripsmatige betekenis van het merk Barbara Becker, noch van de mate van onderscheidend vermogen van een merk bestaande uit enkel een familienaam.

61. Gelet op het voorgaande heeft het Gerecht naar mijn mening in het bestreden arrest blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, zodat het voorgestelde middel slaagt en het arrest moet worden vernietigd.

62. Daar de vastgestelde fout enkel kan worden hersteld door de in het vorige punt genoemde feitelijke beoordelingen te verrichten, en de omstandigheid buiten beschouwing gelaten dat het Gerecht, gelet op het arrest, geen antwoord behoefde te geven op het tweede middel van verzoekster, is de zaak niet in staat van wijzen in de zin van artikel 61, eerste alinea, van 's Hofs Statuut, zodat ik voorstel de zaak naar het Gerecht te verwijzen om die beoordelingen te verrichten en dienovereenkomstig opnieuw te beslissen.

VI – Kosten

63. Aangezien ik voorstel de zaak te verwijzen naar het Gerecht, moet de beslissing omtrent de kosten van de onderhavige hogere voorziening worden aangehouden.

VII – Conclusie

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

- 1) Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Eerste kamer) van 2 december 2008, Harman International Industries/BHIM (T-212/07), in zijn geheel te vernietigen.
- 2) De zaak naar het Gerecht van de Europese Unie te verwijzen.
- 3) De beslissing omtrent de kosten aan te houden.

8 – Ingeschreven onder nummer 1.823.228, op 1 juli 2002.

9 – De aanvraag van 2 november 2000 met nummer 1.944.578 is nadien, op 17 september 2004, ingeschreven als merk.

10 – Zie punten 22 en 27 van het bestreden arrest.

11 – Bij beslissing van 15 februari 2005.

12 – In voetnoot 3 aangehaalde beslissing.

13 – Punt 29 van de beslissing.

14 – Punten 34 en 35 van de beslissing.

15 – Punt 36 van de beslissing.

16 – Punten 36-42 van de beslissing.

17 – Arrest van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux (C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punt 41).

18 – Punt 33 van het bestreden arrest.

19 – Zie de punten 34-38 van het bestreden arrest.

20 – Arrest Gerecht van 1 maart 2005, Fusco/BHIM – Fusco International (ENZO FUSCO) (T-185/03, Jurispr. blz. II-715, punt 54).

21 – Arrest Hof van 6 oktober 2005 (C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punten 30 en 37).

22 – Fax van 4 mei.

23 – Arrest Gerecht van 12 juli 2006, Rossi/BHIM (Marcorossi) (T-97/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie; hierna: „arrest Marcorossi”, punt 45).

24 – Arrest Marcorossi, punten 46 en 47.

25 – In punt 36 van het bestreden arrest.

26 – Arresten van 26 februari 2002, Raad/Boehringer (C-23/00 P, Jurispr. blz. I-1873, punt 46), en 28 februari 2008, Neirinck/Commissie (C-17/07 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38).

27 – Arresten van 8 april 1992, F./Commissie (C-346/90 P, Jurispr. blz. I-2691, punten 6 en 7); 9 maart 1994, Hilti/Commissie (C-53/92 P, Jurispr. blz. I-667, punt 10); 1 juni 1994, Commissie/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Jurispr. blz. I-1981 punt 47), en 30 april 2009, Commissie/Italië en Wam (C-494/06 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 29).

28 – Arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM (Companyline) (C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punten 21 en 22), alsook conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer, punten 59 en 60; zie ook beschikkingen van 5 februari 2004, Telefon & Buch/BHIM (C-326/01 P, Jurispr. blz. I-1371, punt 35), en Streamservice/BHIM (C-150/02 P, Jurispr. blz. I-1461, punt 30).

29 – Arresten van 1 oktober 1991, Vidrányi/Commissie (C-283/90 P, Jurispr. blz. I-4339, punt 29); 7 mei 1998, Somaco/Commissie (C-401/96, Jurispr. blz. I-2587, punt 53); 13 december 2001, Cubero Vermurie/Commissie (C-446/00 P, Jurispr. blz. I-10315, punt 20), en 8 februari 2007, Groupe Danone/Commissie (C-3/06 P, Jurispr. blz. I-1331, punt 45).

30 – 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); 30 maart 2000, VBA/Florimex e.a. (C-265/97 P, Jurispr. blz. I-2061, punt 114); 10 juli 2008, Bertelsmann en Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, Jurispr. blz. I-

1 – Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 – Zaak T-212/07, Jurispr. blz. II-3431.

3 – Beslissing van 7 maart 2007 (zaak R 502/2006-1).

4 – Verordening van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die sinds genoemde datum van kracht is.

5 – Verordening van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 ter uitvoering van de in het kader van de Uruguayronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83), en, ten slotte, bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 (PB L 70, blz. 1) (hierna: „verordening nr. 40/94”).

6 – Aanvraag gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 13/2004 van 29 maart 2004.

7 – Van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

4951, punt 174), en 2 december 2009, Commissie/Ierland e.a. (C-89/08 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 34).

31 – Zie in dit verband met betrekking tot richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, Eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17), en arrest Medion, reeds aangehaald, punt 26; alsmede met betrekking tot de gemeenschapsmerkverordening, arresten van 12 juni 2007, BHIM/Shaker (C-334/05 P, Jurispr. blz. 4529, punt 33), en 20 september 2007, Nestlé/BHIM (C-193/06 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 32).

32 – Zie in deze zin arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22); arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 18; arrest van 22 juni 2000, Marca Mode (C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40); arrest Medion, reeds aangehaald, punt 27; arrest van 23 maart 2006, Mülhens/BHIM (C-206/04 P, Jurispr. blz. I-2717, punt 18); arresten BHIM/Shaker, reeds aangehaald, punt 34, en Nestlé/BHIM, reeds aangehaald, punt 33, alsook beschikking van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM (C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657, punt 28).

33 – Zie in deze zin reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 25; Medion, punt 28; Mülhens/BHIM, punt 19, en BHIM/Shaker, punt 35; alsook voornoemde beschikking Matratzen Concord/BHIM, punt 29.

34 – Punten 36-41 van de bestreden beslissing.

35 – Zie punten 6-10 van het arrest.

36 – Cursivering van mij.

37 – Volgens die theorie moet bij de beoordeling van de overeenstemming van het bestreden teken worden uitgegaan van de totaalindruk die elk van de twee tekens oproept, en worden onderzocht of het identieke deel voor het samengestelde teken zodanig kenmerkend is dat de overige elementen in de gewekte totaalindruk grotendeels naar de achtergrond verdwijnen. Arrest Medion, aangehaald, punt 12.

38 – Hacker, F., „§ 9 - Relative Eintragungshindernisse – Ähnlichkeit mehrgliedriger Marken”, in Ströbele/Hacker, Markengesetz Kommentar, 9^a ed., Uitg. Carl Heymanns, Keulen, 2009, blz. 598.

39 – Keller, E./Glinke, A., „Die ‚MEDION’-Entscheidung des EuGH: Neujustierung der verwechslungsrelevanten Markenähnlichkeit bei Kombinationsmarken”, in Wettbewerb in Recht und Praxis, nr. 1/2006, blz. 21 e.v., blz. 27.