

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

D. RUIZ-JARABO COLOMER

van 15 juli 2004¹

Inleiding

1. Van bijzonder belang in deze zaak is de vraag in hoeverre het lijdelijkheidsbeginsel in bepaalde procedures inzake het gemeenschapsmerk van toepassing is, in het bijzonder in procedures voor het Gerecht van eerste aanleg over de geldigheid van een administratieve beslissing waarmee een procedure van oppositie tegen de inschrijving van een merk wordt afgesloten.

gemeenschapsmerk van het volgende gecombineerde woord- en beeldmerk:



Voorgeschiedenis

2. Op 1 april 1996 heeft France Distribution, een in Emerainville (Frankrijk) gevestigde vennootschap, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”), krachtens verordening (EG) nr. 40/94² een aanvraag ingediend tot inschrijving als

3. De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, die tot de klassen 29, 30 en 42 van de overeenkomst van Nice³ behoren, waren omschreven als volgt:

— Klasse 29: „Vlees, vleeswaren, vis, gevogelte en wild; vleesextracten, geconser-

¹ — Oorspronkelijke taal: Spaans.

² — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

³ — 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.

veerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams; eieren, eierproducten in het algemeen, melk en melkproducten; conserven, geconserveerde of diepgevroren vruchten en groenten, pickles”;

Het aangevoerde oudere merk is de Franse inschrijving nr. 1552214 voor het woordmerk SAINT-HUBERT 41 ter aanduiding van „boter, spijsvetten, kazen en alle melkproducten” van klasse 29.

- Klasse 30: „Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd, azijn, sausen; specerijen; ijs”;

6. Bij beslissing van 1 december 1999 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie afgewezen op grond dat er geen verwarring kan ontstaan bij het publiek op het Franse grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.⁴

- Klasse 42: „Hotel en restauratie”.

4. Deze aanvraag werd gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 22/97 van 6 oktober 1997.

7. Op 31 januari 2000 heeft Vedral krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Ter ondersteuning van haar beroep heeft Vedral bij haar memorie verschillende documenten gevoegd om de bekendheid van haar merk in Frankrijk aan te tonen.

5. Op 6 januari 1998 heeft rekwirante, Vedral SA, een te Ludres (Frankrijk) gevestigde vennootschap (hierna: „Vedral”), krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor een deel van de in de aanvraag opgegeven waren, namelijk „melk en melkproducten” van klasse 29 en „azijn, sausen” van klasse 30.

8. Dit beroep is bij beslissing van 9 maart 2001 van de eerste kamer van beroep van het BHIM verworpen.

⁴ — In de procedure voor de oppositieafdeling werd bovendien de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 besproken; deze vraag is hier zonder belang.

9. Volgens deze kamer had de oppositieafdeling artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 in haar beslissing correct toegepast, omdat zelfs indien de betrokken waren in hoge mate soortgelijk zijn en het mogelijk zou zijn om bij de toepassing van deze bepaling rekening te houden met de bekendheid van het oudere merk waarvan verzoekster voor de kamer van beroep het bewijs had geleverd, er nog geen verwarringsgevaar bij het publiek bestond aangezien de conflicterende tekens geen sterke gelijkenissen vertoonden.

12. Om te beginnen heeft het Gerecht de ontvankelijkheid van de kritiek van het BHIM op de beslissing van de kamer van beroep geanalyseerd, inhoudend dat deze kamer de bekendheid van het oudere merk in Frankrijk niet had mogen bevestigen daar Vedial geen enkel bewijs ter zake had overgelegd binnen de daartoe door de oppositieafdeling gestelde termijn.

Volgens het BHIM was deze fout evenwel geen voldoende grond om de bestreden beslissing te vernietigen.

Het bestreden arrest

10. Op 23 mei 2001 heeft Vedial bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld op grond van één enkel middel, te weten schending van het begrip verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94.

13. In zijn verweerschrift heeft het BHIM geconcludeerd dat het het Gerecht behage:

— te verklaren dat de kamer van beroep de bekendheid van het oudere merk niet had mogen erkennen;

11. Bij arrest van 12 december 2002, Vedial/BHIM — France Distribution (HUBERT)⁵ heeft het Gerecht het beroep verworpen.

— uitspraak te doen over het verwarringsgevaar en alleen bij vaststelling van verwarringsgevaar de bestreden beslissing te vernietigen;

5 — T-110/01, Jurispr. blz. II-5275, hierna: „bestreden arrest”.

— te beslissen dat elke partij haar eigen kosten zal dragen.⁶

14. Het Gerecht vatte de vordering van het BHIM, te verklaren dat de kamer van beroep de bekendheid van het oudere merk niet had mogen erkennen, op als een vordering tot herziening van de bestreden beslissing.

Het was evenwel van oordeel: dat het BHIM geen partij was bij de procedure voor de kamer van beroep; dat het BHIM, dat de op haar wettigheid te toetsen handeling had verricht, enkel als verwerende partij voor het Gerecht kon optreden; dat de kamers van beroep integrerend deel uitmaken van het BHIM, en ten slotte dat het BHIM het recht om in het kader van procedures „inter partes” op te komen tegen een beslissing van een kamer van beroep slechts kon worden toegekend indien het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht ook andere partijen voor het Gerecht, wanneer zij als interveniënten optreden, toestond vernietiging of wijziging van de bestreden beslissing te vorderen, ook op een punt dat in het verweerschrift van het BHIM niet is opgeworpen.

6 — Punt 11 van het bestreden arrest.

15. Derhalve was het Gerecht van oordeel dat het BHIM niet over de procesbevoegdheid beschikte om vernietiging of wijziging van beslissingen van de kamers van beroep te kunnen vorderen, en verklaarde het de conclusie van het BHIM niet-ontvankelijk.

16. Ten gronde stelde verzoekster dat de beslissing van de kamer het begrip verwaringsgevaar, zoals uitgelegd door het Hof, miskende daar het oudere merk van huis uit een zeer sterk onderscheidend vermogen had en dat de kamer van beroep meerdere beoordelingsfouten bij de vergelijking van de betrokken merken had gemaakt.

Wat de fonetische vergelijking betreft, die hier van belang is, had de kamer van beroep volgens Vedral niet vastgesteld dat de overeenstemming tussen de tekens de dominerende bestanddelen van de conflicterende merken betrof.

17. Het BHIM beklemtoonde dat indien het Gerecht zou vaststellen dat het dominerende bestanddeel van het oudere merk de voor naam „HUBERT” is, het gevaar van verwar ring tussen de betrokken merken moeilijk kon worden ontkend. Indien het Gerecht daarentegen zou oordelen dat het oudere merk niet bijzonder onderscheidend is en een geheel vormt zonder enig dominerend bestanddeel, zouden de verschillen tussen de

merken voldoende moeten zijn om het bestaan van elk verwarringsgevaar uit te sluiten.

worden beklemtoond en bij het aangevraagde merk de tweede (punt 31 van de bestreden beslissing).

18. In het arrest heeft het Gerecht om te beginnen erkend dat de kamer van beroep terecht had geoordeeld dat het bij bepaalde van de betrokken waren om dezelfde waren en bij andere om soortgelijke waren gaat.

De fonetische analyse van de kamer van beroep is correct. Het gemeenschappelijke bestanddeel van beide tekens is namelijk slechts het tweede woord van de woordcombinatie die een bestanddeel is van het uit twee woorden en een cijfer bestaande oudere merk. Derhalve verschillen de betrokken merken fonetisch.”⁸

19. Vervolgens heeft het Gerecht de tekens visueel, fonetisch en begripsmatig vergeleken. Na een zorgvuldige analyse is het Gerecht tot de overtuiging gekomen dat verwarringsgevaar bij het relevante publiek reeds op grond van de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de tekens kon worden uitgesloten.⁷

Het procesverloop voor het Hof

20. Wat meer bepaald het fonetische onderzoek betreft, heeft het Gerecht het volgende verklaard:

21. De hogere voorziening van Vedial is op 7 maart 2003 in het register van het Hof ingeschreven.

„[...] de kamer van beroep [voert] aan dat het oudere merk zeven fonemen heeft en het aangevraagde merk twee. Verder stelt zij vast dat in het Frans bij het oudere merk de eerste, de derde en de vijfde lettergreep

Zowel rekwirante als het BHIM heeft schriftelijke opmerkingen ingediend. Er heeft geen terechtzitting plaatsgevonden.

De zaak is op 23 maart 2004 toegewezen aan de Tweede kamer van het Hof, die het onderzoek ervan op 7 juni daaraanvolgend heeft afgesloten.

7 — Punt 63 van het bestreden arrest.

8 — Punten 55 en 56.

Bespreking van de middelen in hogere voorziening

te zijn uitgegaan dat het merk „SAINT-HUBERT 41” wegens de bekendheid ervan in Frankrijk een groot onderscheidend vermogen had.

22. Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert rekwirante twee primaire middelen en een subsidiair middel aan.

Het bestreden arrest heeft het lijdelijkheidsbeginsel miskend door, in tegenstelling met het akkoord tussen partijen, de merken niet als onderling overeenstemmend te beschouwen.

Het eerste middel

23. Het eerste primaire middel van Vedral stelt schending van het lijdelijkheidsbeginsel volgens hetwelk partijen bepalen of en waarover er zal worden geprocedeerd.

26. Het BHIM heeft twijfels aan de draagwijdte van het lijdelijkheidsbeginsel in een administratieve procedure als die betreffende het gemeenschapsmerk.

24. Volgens Vedral brengt dit beginsel mee dat de rechter een punt dat tussen partijen onbetwist is, slechts mag toetsen wanneer hij daartoe om redenen van openbaar belang verplicht is.

Voorts benadrukt het de bijzonderheden van de betrokken beroepsprocedure die wordt gekenmerkt door het niet-deelnemen van het BHIM aan de procedure voor de kamer van beroep en ertoe dient de rechtmatigheid van de vastgestelde beslissing te toetsen.

25. Partijen waren het volgens Vedral tijdens de mondelinge behandeling voor het Gerecht erover eens dat de conflicterende tekens althans fonetisch overeenstemden, alsook dat er verwarringsgevaar was ingeval de kamer van beroep niet kon worden verweten ervan

In de onderhavige zaak heeft het Gerecht op verzoek van rekwirante het rechtsbegrip verwarringsgevaar onderzocht zonder bij zijn uitlegging gebonden te zijn aan het standpunt van partijen

Ten slotte wijst het BHIM erop dat zijn betoog voor het Gerecht niet neerkomt op een akkoordverklaring. Daarvoor voert het twee argumenten aan: in de eerste plaats vindt zijn standpunt steun in de beslissing van de kamer van beroep en in de tweede plaats heeft France Distribution, de wederpartij in de procedures voor het BHIM en interveniënte voor het Gerecht, zich op dit punt helemaal niet akkoord verklaard.

27. Om te beoordelen of dit middel kan slagen, moet worden onderzocht:

- in hoeverre het lijdelijkheidsbeginsel van toepassing is op de gerechtelijke procedures tot toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van het BHIM in een oppositieprocedure, en in voorkomend geval,

- of dit beginsel in de onderhavige zaak is geschonden.

28. Dit lijdelijkheidsbeginsel is zeer nuttig om bepaalde kenmerken van het — in de regel civielrechtelijke — proces te bespreken die de uitdrukking zijn van de erkenning van

de autonomie van personen.⁹ De partijen nemen als heer en meester van het proces niet alleen het initiatief tot het voeren of beëindigen daarvan, maar bepalen ook het voorwerp van het geschil. Dit vormt eigenlijk de procesrechtelijke reflex van de bevoegdheid om over zijn eigen rechten te beschikken, die materieelrechtelijk tot uiting komt in het primaat van de contractuele wil. De uiteindelijke rechtvaardiging van dit beginsel is dat ook de potentiële of vermoedelijke houder van rechten op een zaak deze beschikkingsbevoegdheid moet behouden om ze in rechte te handhaven of ze door afstand of instemming geheel of gedeeltelijk af te staan, waardoor hij per saldo het geschil bepaalt.

29. Anders dan het lijdelijkheidsbeginsel in eigenlijke zin — maar daarmee nauw verbonden —¹⁰ betekent de *substantiëringsplicht* („*Beibringungsgrundsatz*”) dat de partijen de feiten van het geschil aanbrengen in de vorm en de omvang en die zij wensen, waardoor zij het voorwerp ervan afbakenen en de rechter binden, die overeenkomstig de stellingen en de bewijzen van partijen uitspraak moet doen.¹¹

30. Het lijdelijkheidsbeginsel kan in het civiele procesrecht slechts met succes wor-

9 — Zeiss, W. en Schreiber, K.: *Zivilprozessrecht*, Uitg. Mohr Siebeck, 2003, blz. 64 e.v.

10 — En waaraan het, althans in de Spaanse rechtsleer, zijn naam ontleent.

11 — Ramos Méndez, F.: *Derecho procesal civil*, uitg. Bosch, Barcelona, 1986, blz. 347 en 348.

den aangevoerd indien vaststaat dat de betrokken partij de *dominus litis* is en het voorwerp van het geschil ter vrije bepaling van de partijen staat.¹² Ook in het civiele recht zijn er gevallen waarin naast de bevoegdheden van partijen een even sterk of overheersend openbaar belang bestaat, waardoor het potentiële effect van het beginsel aangepast of beperkt moet worden of buiten toepassing moet blijven. Dat is typisch het geval in bepaalde zaken van familierecht, waarin de deelneming van het openbaar ministerie erop wijst dat het geschil het kader van de individuele beslissing over de vorm van de rechtsbetrekkingen te buiten gaat.¹³

gronden in het geschil moet of kan brengen, [...] beperkt door de verplichting van deze rechter, zich te houden aan het voorwerp van het geschil en zijn beslissing te baseren op de hem voorgelegde feiten. Deze beperking vindt haar rechtvaardiging in het beginsel, dat het initiatief voor een procedure bij de partijen ligt en de rechter alleen ambtshalve kan optreden in uitzonderingsgevallen, waarin het openbaar belang zijn ingrijpen vereist. Dit beginsel geeft uitdrukking aan de in de meeste lidstaten bestaande opvattingen over de verhouding tussen de staat en de particulier, het beschermt de rechten van de verdediging en verzekert een goed verloop van de procedure, met name doordat de vertraging waartoe de beoordeling van nieuwe rechtsgronden leidt, wordt voorkomen.”

31. Er is geen reden om dit fundamentele procesrechtelijke beginsel niet toe te passen op bestuursrechtelijke procedures als die voor het BHIM. De toepassing ervan in een specifieke procedure zal uiteindelijk ervan afhangen in hoeverre partijen aanspraak kunnen maken op rechten op het goed of het belang waarop de vordering betrekking heeft, dat wil zeggen dat zij werkelijk heer en meester van het geschil zijn.¹⁴

In deze passage heeft het Hof aansluiting gezocht bij het bestaan van dit beginsel in het nationale recht, teneinde de nationale rechters vrij te stellen van de verplichting om een schending van het gemeenschapsrecht in een bij hen aanhangige zaak ambtshalve te onderzoeken en aldus afstand te doen van de hun eigen lijdelijkheid. Het lijdt echter geen twijfel dat het lijdelijkheidsbeginsel ook van toepassing is op de procedure voor de gemeenschapsrechter, zij het ook met de aanpassingen die inherent zijn aan de specifieke aard van de geschillen die voor deze rechter aanhangig worden gemaakt.

32. Zoals het Hof heeft verklaard¹⁵, wordt „het beginsel van nationaal recht, dat de rechter in een civiele procedure ambtshalve

33. Dat dit beginsel van toepassing is, wordt geïllustreerd door de in artikel 77 van het Reglement voor de procesvoering van het

12 — *Ibidem.*, blz. 348.

13 — Jauernig, O.: *Zivilprozessrecht*, Uitg. Beck, Munich, 1993, blz. 72.

14 — Gimeno Sendra, V. en anderen: *Derecho procesal administrativo*, Uitg. Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, blz. 63 en 64.

15 — Arrest van 14 december 1995, Van Schijndel en Van Veen, C-430/93 en C-431/93, Jurispr. blz. I-4705, punten 20 en 21.

Hof voorziene mogelijkheid dat partijen overeenstemming bereiken ten aanzien van de oplossing van het geschil en van hun vorderingen afzien. In dat geval gelast de president gewoonweg de doorhaling van de zaak.

op gegevens, hetzij rechtens of feitelijk, waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken (artikel 42, lid 2).

Het Reglement voor de procesvoering sluit de algemene toepassing van dit beginsel slechts uit voor beroepen tot nietigverklaring (artikel 230 EG) of beroepen wegens nalaten van een instelling (artikel 232 EG), juist omdat de betrokken handeling in deze gevallen objectief wordt getoetst.

Uit een en ander blijkt dat ook de gemeenschapsrechter gebonden is door het feitelijk kader en de juridische argumenten, die partijen voordragen.

Ook voor de gemeenschapsrechter leidt afstand van instantie door de verzoeker tot doorhaling van de zaak (artikel 78 van het Reglement voor de procesvoering).

34. Opvallend is wel dat het Reglement voor de procesvoering geen enkele algemene bepaling over de erkenning van de vordering door de verweerder bevat. Een verklaring hiervoor is wellicht dat het bij communautaire geschillen ongebruikelijk is dat partijen volledige zeggenschap over het geschil kunnen hebben.

Ander min of meer duidelijk bewijs van de toepasselijkheid van verschillende aspecten van het lijdelijkheidsbeginsel in procedures voor het Hof is bijvoorbeeld te vinden in de bepalingen van het Reglement voor de procesvoering over de omschrijving van het voorwerp van het geschil in het verzoekschrift of, in niet-nakomingsberoepen, het verplichte voorafgaande advies van de Commissie; het verbod om het voorwerp van het geschil in hogere voorziening te wijzigen (artikel 113, lid 2) of ook om nieuwe middelen voor te dragen, tenzij zij steunen

Dit is uiteraard het geval bij prejudiciële verwijzingen, waarin het om een dialoog tussen rechters gaat. Alleen een nationale rechter kan om een prejudiciële beslissing verzoeken. Een erkenning is evenmin mogelijk bij beroepen wegens niet-nakoming, tot nietigverklaring of wegens nalaten.¹⁶

16 — Zie evenwel arresten van 23 mei 2000, *Commissie/Italië*, C-58/99, *Jurispr. blz.* I-3811, en 17 juni 2004, *Commissie/België*, C-255/03, niet gepubliceerd in de *Jurisprudentie*, waarin het Hof te verstaan lijkt te geven dat een lidstaat kan instemmen met de door de Commissie gevorderde vaststelling van een verdragsschending. Het zijn evenwel geen relevante precedënten, daar het Hof in de twee zaken zijn redenering beknopt heeft gehouden aangezien het de gestelde inbreuk evident achtte.

35. Het is echter de vraag of deze parameters gelden voor procedures waarin een na een oppositieprocedure gegeven beslissing van het BHIM over merken wordt betwist.

voorzien waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan”.¹⁷

36. Staat het voorwerp van een dergelijk geschil ter vrije beschikking van partijen?

Om deze vraag te beantwoorden, zij het ook maar abstract, moet worden nagegaan of andere rechtsbelangen dan enkel de belangen van partijen op het spel staan.

38. Bij de uitlegging van de voorwaarde inzake het concrete onderscheidend vermogen, in het kader van het onderzoek van de in artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104/EEG¹⁸ bedoelde absolute weigeringsgrond, heeft het Hof verklaard dat deze voorwaarde tot specifiek doel heeft te garanderen „dat het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden”.¹⁹

37. Uit de traditionele rechtspraak van het Hof inzake de functie van het merk zou, althans voorlopig, moeten worden geconcludeerd dat dit instrument van intellectuele eigendom niet enkel dient ter bescherming van de ondernemingen die er houder van zijn. Het Hof heeft immers steeds geoordeeld dat de hoofdfunctie ervan is, „dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege, dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden” en dat, „om zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen, te kunnen vervullen, [...] het merk de waarborg [dient] te bieden, dat alle van dat merk

39. Uit deze rechtspraak zou gemakkelijk kunnen worden afgeleid dat er naast het belang van de merkhouders een openbaar belang is, dat de consument aan de hand van dit teken de commerciële herkomst van de waren herkent. In dit geval zou er een openbaar belang zijn bij het voorkomen van verwarringsgevaar. Van dit gevaar is sprake,

17 — Arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28.

18 — 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); de bepaling is identiek aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

19 — Arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 46; 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 35; 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01-C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 40; en 12 februari 2004, Henkel, C-218/01, Jurispr. blz. I-1725, punt 48.

aldus artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, wanneer op een bepaalde markt twee merken aan elkaar gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen en bovendien betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren.

40. Hoe verleidelijk deze oplossing ook is, zij kan niet worden aanvaard gelet op de wijze waarop de gemeenschapswetgever de oppositieprocedure heeft georganiseerd.

41. Volgens het bepaalde in de tweede, de derde en de vierde afdeling van titel IV van verordening nr. 40/94 stelt het BHIM, na te zijn nagegaan of een teken waarvan de inschrijving wordt aangevraagd, niet onder een van de absolute weigeringsgronden valt, een onderzoek in naar de gemeenschapsmerken of de oudere aanvragen waarvan de houders zich krachtens artikel 8 tegen de inschrijving zouden kunnen verzetten. De nationale merkenbureaus doen hetzelfde voor de op hun respectieve grondgebied bestaande merken.

42. Vervolgens publiceert het BHIM de inschrijvingsaanvraag en geeft alle houders van communautaire en nationale merken die in de rechercheverslagen worden genoemd, kennis van deze publicatie.

43. Krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 kunnen evenwel alleen de houders van oudere merken zich op de gronden genoemd in artikel 8, waaronder het hier litigieuze verwarringsgevaar, verzetten tegen de inschrijving van een nieuw teken. Het BHIM, de nationale autoriteiten of enig ander openbaar lichaam kunnen deze procedure niet instellen.

44. Dit betekent dat wanneer de houder van het oudere merk geen initiatief neemt, niets in de weg staat aan de inschrijving, niet alleen van een nieuw teken dat verwarring bij de consument kan veroorzaken, maar ook van een teken dat gelijk is aan andere reeds ingeschreven tekens voor soortgelijke waren (vgl. artikel 8, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94). De houder van het oudere merk kan dus vrij beschikken over zijn oppositierecht.

45. Deze regeling die de handhaving van de relatieve weigeringsgronden uitsluitend overlaat aan de particuliere marktdeelnemers, kan in sommige gevallen verhinderen dat het merk zijn functie, de consument garanderen dat een product van een bepaalde onderneming afkomstig is, vervult. Aangenomen moet evenwel worden dat de wetgever, bekend met de commerciële realiteit, dit systeem in de praktijk waarschijnlijk doeltreffender heeft geacht en het voormelde gevaar als verwaarloosbaar heeft aanvaard.

46. Wanneer de houder van het oudere merk tijdens de inschrijvingsprocedure vrij over zijn recht kan beschikken, zou het volledig onlogisch zijn, in de daaropvolgende procedure voor de rechter andere criteria te hanteren.

47. Bijgevolg staat buiten kijf dat de houder van het oudere merk voor de gemeenschapsrechter hetzelfde beschikkingsrecht heeft, in dezelfde omvang als in de bestuursrechtelijke procedure.

48. Om deze reden verleent het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, dat deze merkhouder een interventiemogelijkheid verschaft, hem dezelfde rechten als de partij die formeel als verweerder optreedt, namelijk het BHIM, dat de bestreden beslissing heeft genomen. Hetzelfde geldt voor de houder van het nieuwe merk, wanneer hij opkomt tegen een voor hem ongunstige beslissing van de kamer van beroep in de oppositieprocedure. Artikel 134 bepaalt namelijk dat de partijen in de procedure voor de kamer van beroep, met uitzondering van de verzoekende partij, als interveniënten kunnen deelnemen aan de procedure voor het Gerecht (lid 1) en dat zij in dit geval „dezelfde processuele rechten als de partijen ten principale” hebben en conclusies en middelen kunnen voordragen die autonoom zijn ten opzichte van die van de partijen ten principale (lid 2).

49. Uit een en ander volgt dat de houder van het oudere merk overeenkomstig de hem in de bestuursrechtelijke procedure door verordening nr. 40/94 verleende positie ook voor de rechter vrij over zijn oppositierecht kan beschikken.

50. A contrario kan daar bovendien uit worden afgeleid dat het BHIM niet over dit recht beschikt. Zijn hoedanigheid van verweerder is beperkt en houdt op bij de verdediging van de rechtmatigheid van de beslissing van een van zijn organen, namelijk de betrokken kamer van beroep. Zoals het Gerecht in het bestreden arrest²⁰ terecht heeft gesteld, kan het niet de geldigheid van deze beslissing betwisten en nog minder over het voorwerp van het geschil beschikken, aangezien verordening nr. 40/94 hem niet de mogelijkheid geeft zich te verzetten tegen de inschrijving van een teken waarop een relatieve weigeringsgrond van artikel 8 van toepassing is.

51. Gelet op al het voorgaande dient dit eerste middel in hogere voorziening te worden afgewezen, wat er ook zij van de juiste omvang van de overeenstemming die partijen voor het Gerecht zouden hebben bereikt: het BHIM heeft niet de hoedanigheid van „dominus litis” en heeft dus niet de daarbij horende bevoegdheid bij te dragen

20 — Zie boven, punten 12 tot en met 14.

aan de afbakening van het voorwerp van het geschil.

aangevraagde merk en het oudere merk uit te sluiten.

Het tweede middel

52. Volgens het tweede middel, dat evenals het eerste een principaal middel is, had het Gerecht ten minste de mondelinge behandeling moeten heropenen om de partijen mee te delen dat het zich niet kon aansluiten bij het standpunt van partijen dat de conflicterende merken fonetisch overeenstemden.

53. Dit middel kan slechts slagen indien zou blijken dat het Gerecht zijn beslissing heeft gebaseerd op andere dan de in het geding aangevoerde argumenten. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn indien het Gerecht zich had gebaseerd op artikel 8, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94.

54. In casu werd het Gerecht verzocht te beoordelen of de kamer van beroep het begrip verwarringsgevaar juist had toegepast. Mijns inziens volstaat het erop te wijzen dat het Gerecht in de punten 41 en volgende van het bestreden arrest op deze vraag ingaat en tot de conclusie komt dat de kamer van beroep geen fout heeft begaan door iedere mogelijkheid van verwarring tussen het

Met betrekking tot de gestelde fonetische overeenstemming heeft het Gerecht alleen de juistheid van het door de kamer van beroep gehanteerde criterium onderzocht en beslist dat de betrokken merken fonetisch verschillen (punt 56 van het bestreden arrest) of niet als gelijk of overeenstemmend zijn te beschouwen (punt 62), terwijl volgens de kamer van beroep de twee tekens geen grote overeenstemming vertoonden (punt 33 van de bestreden beslissing). Deze verschillen in formulering zijn irrelevant, daar zij geen rechtsgevolgen hebben voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, in het bijzonder omdat de kamer van beroep zelf is uitgegaan van de veronderstelling — die het Gerecht nadien heeft verworpen — dat het oudere merk een grote bekendheid in Frankrijk heeft.

55. Dat het BHIM, zoals blijkt uit het bestreden arrest, in zijn betoog voor het Gerecht is afgeweken van de opvatting van de kamer van beroep en heeft aanvaard dat „indien het oudere merk inderdaad als een bekend merk zou kunnen worden beschouwd, daaruit zou moeten worden afgeleid dat er een gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk bestaat” (punt 31), heeft geen wijziging gebracht in de grenzen van een geschil waarover het BHIM, zoals ik bij de bespreking van het eerste middel heb betoogd, niet kon beschikken.

56. Derhalve moet het tweede middel worden afgewezen.

Het derde middel

57. Volgens het derde, subsidiair voorgestelde middel heeft het bestreden arrest de begrippen gevaar van „verwarring” en „relevant publiek” in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 verkeerd toegepast. Het voert vier grieven aan.

58. De eerste grief betreft de overweging in punt 62, dat het publiek de door het aangevraagde merk en door het oudere merk aangeduide waren niet zal beschouwen als afkomstig van dezelfde onderneming. Volgens rekwirante omvat het verwarringsgevaar ook de mogelijkheid dat het publiek de ondernemingen als economisch met elkaar verbonden beschouwt.

59. Deze stelling is in het beste geval irrelevant. Nu het Gerecht in de punten 48

tot en met 59 van het bestreden arrest tot de overtuiging is gekomen dat de tekens onderling geen enkele overeenstemming vertonen (zoals het in punt 65 nogmaals expliciet stelt), is er geen sprake van verwarringsgevaar en evenmin van het door rekwirante gestelde gevaar van associatie. Bij gebrek aan overeenstemming heeft het volstrekt geen zin zich af te vragen of het publiek de door het nieuwe merk aangeduide producten zal beschouwen als afkomstig van een onderneming die economisch verbonden is met de houder van het oudere merk.

In punt 62 stelt het Gerecht bovendien het volgende vast: „Bijgevolg bestaat er geen gevaar dat het relevante publiek een verband legt tussen de waren die worden geïdentificeerd door de respectieve merken die verschillende begrippen oproepen.”

60. De tweede grief betreft punt 63 waarin het Gerecht „verwarringsgevaar bij het relevante publiek reeds op grond van de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de tekens uitgesloten [acht], ook al gaat het bij de door de conflicterende merken aangeduide waren om dezelfde of soortgelijke waren”, terwijl volgens rekwirante het betrokken teken in zijn geheel had moeten worden beoordeeld en had moeten worden beslist of de gelijkenis of de overeenstemming zo groot is dat verwarringsgevaar kan ontstaan.

61. Dit argument moet worden verworpen om soortgelijke redenen als de eerste grief: het Gerecht was van oordeel dat de tekens onderling geen enkele gelijkenis vertonen en rekwirante heeft deze premisse niet naar behoren betwist. Het is dan ook zinloos na te gaan wanneer twee verschillende tekens aanleiding kunnen geven tot verwarringsgevaar.

62. In de derde plaats klaagt rekwirante over onjuiste toepassing van de regel van de interdependentie. Volgens Vedial moet het Hof, indien het van oordeel is dat het Gerecht een bepaalde gelijkenis, althans fonetisch, tussen de tekens heeft aangenomen, vaststellen dat deze zwakke gelijkenis wordt gecompenseerd door de soortgelijkheid van de waren en het sterke onderscheidend vermogen van het oudere merk, en beslissen dat er verwarringsgevaar is.

63. Dit onderdeel van het middel is kennelijk ongegrond, aangezien het is gebaseerd op een verkeerde veronderstelling; het Gerecht heeft namelijk niet beslist dat de tekens fonetisch overeenstemmen. Het heeft integendeel geoordeeld dat deze tekens niet als gelijk of overeenstemmend zijn te beschouwen (punt 65), hetgeen rekwirante niet heeft betwist. Bijgevolg moet deze stelling worden verworpen.

64. Ten slotte, aldus Vedial, miskent punt 62 van het bestreden arrest het begrip verwarringsgevaar door niet alle personen die met het merk kunnen worden geconfronteerd, maar alleen de consumenten die de gemerkte waren mogelijk kopen, als relevant publiek te beschouwen.

65. Dit argument kan evenmin als de vorige worden aanvaard. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, heeft het geen belang exact het publiek te bepalen dat is blootgesteld aan verwarringsgevaar, een mogelijkheid die zich per definitie niet kan voordoen.

Hiervan uitgaande wordt het betrokken begrip in punt 62 van het bestreden arrest juist afgebakend. Volgens de rechtspraak van het Hof is het relevante publiek voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk de gemiddelde consument *van de waren of diensten waarom het gaat*.²¹

66. Het derde middel is dus ondeugdelijk en voor het overige kennelijk ongegrond.

²¹ — Zie de in voetnoot 19 aangehaalde arresten: Philips, punt 63; Henkel, punt 50; en Linde e.a., punt 50, in de context van richtlijn 89/104.

Kosten

67. Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het

Hof, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen. Indien, zoals ik in overweging geef, alle middelen van rekwirante worden afgewezen, moet zij bijgevolg in de kosten van de hogere voorziening worden verwezen.

Conclusie

68. „Aangezien naar mijn mening om voormelde redenen geen van de aangevoerde middelen kan slagen, geef ik het Hof in overweging de onderhavige hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.”