

BESCHIKKING VAN HET HOF (Vierde kamer)

28 april 2004 *

In zaak C-3/03 P,

Matratzen Concord GmbH, voorheen **Matratzen Concord AG**, gevestigd te Keulen (Duitsland), vertegenwoordigd door **W.-W. Wodrich**, Rechtsanwält, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

rekwirante,

betreffende hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Vierde kamer) van 23 oktober 2002, **Matratzen Concord/BHIM — Hükla Germany (Matratzen)** (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335), strekkende tot vernietiging van dit arrest, waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 31 oktober 2000, waarbij de inschrijving van een beeldmerk als merk is geweigerd (gevoegde zaken R 728/1999-2 en R 792/1999-2),

* Procestaal: Duits.

andere partij bij de procedure:

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

verweerder in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: J. N. Cunha Rodrigues, kamerpresident, F. Macken (rapporteur), en K. Lenaerts, rechters,

advocaat-generaal: C. Stix-Hackl,
griffier: R. Grass,

gehoord de advocaat-generaal,

de navolgende

Beschikking

- 1 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 6 januari 2003, heeft Matratzen Concord GmbH (hierna: „Matratzen”) krachtens artikel 49 van het Statuut-EG van het Hof van Justitie hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (Matratzen) (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335; hierna: „bestreden arrest”), strekkende tot vernietiging van dit arrest, waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) van 31 oktober 2000, waarbij de inschrijving van een beeldmerk als gemeenschapsmerk is geweigerd (gevoegde zaken R 728/1999-2 en R 792/1999-2) (hierna: „bestreden beslissing”).

Rechtskader

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

„1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

- b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

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

- a) de merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:

[...]

- ii) in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merken,[...]

[...]”

- 3 Artikel 12 van deze verordening, met het opschrift „Beperking van de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen”, luidt:

„Het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

[...]

- b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

[...]

voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

- 4 Artikel 106, lid 1, van deze verordening, met het opschrift „Verbod op het gebruik van gemeenschapsmerken”, luidt:

„Voor zover niet anders is bepaald laat deze verordening onverlet het krachtens het recht van de lidstaten bestaande recht om zich tegen het gebruik van een jonger gemeenschapsmerk te beroepen op inbreuk op oudere rechten als bedoeld

in artikel 8 of artikel 52, lid 2. Vorderingen wegens inbreuk op oudere rechten als bedoeld in artikel 8, leden 2 en 4, kunnen echter niet meer worden ingesteld wanneer de houder van het oudere recht krachtens artikel 53, lid 2, niet meer de nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk kan vorderen.”

De feiten

5 Op 10 oktober 1996 heeft rekwirante bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving als gemeenschapsmerk van het hierna weergegeven woord- en beeldmerk:



voor waren van de klassen 10 (kussens, hoofdkussens, matrassen, luchtkussens en bedden voor medisch gebruik), 20 (matrassen; luchtmatrassen; bedden; niet-metalen lattenroosters; hoeslakens; beddengoed) en 24 (beddekens; kussenhoezen; bedlinnen; donzen dekbedden; overtrekken; matrasbeschermers; slaapzakken) 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.

- 6 Op 21 april 1998 heeft Hukla Germany SA (hierna: „Hukla”), houdster van een woordmerk dat bestaat uit het woord „Matratzen”, en in Spanje is ingeschreven voor waren van klasse 20 (hierna: „ouder merk”), oppositie ingesteld bij de oppositieafdeling van het BHIM krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94.

- 7 Bij beslissing van 22 september 1999 heeft de oppositieafdeling de oppositie verworpen voor de waren van klasse 10 en toegewezen voor de waren van de klassen 20 en 24. Daartegen hebben zowel Matratzen als Hukla beroep ingesteld.

- 8 Bij de bestreden beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep van Matratzen verworpen en dat van Hukla toegewezen. De kamer van beroep was in wezen van oordeel dat de twee betrokken merken in Spanje als overeenstemmend zouden worden beschouwd en dat sommige van de door de twee merken aangeduide waren gelijk en andere in hoge mate gelijksoortig waren. Derhalve was er volgens de kamer van beroep voor alle in de aanvraag opgegeven waren sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Het procesverloop voor het Gerecht en het bestreden arrest

- 9 Op 9 januari 2001 heeft Matratzen bij het Gerecht beroep ingesteld tot vernietiging van de bestreden beslissing wegens schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en van het beginsel van vrij verkeer van goederen.

- 10 Wat de schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 betreft, heeft het Gerecht, eraan herinnerend dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, beslissend is voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, in punt 27 van het bestreden arrest erop gewezen dat moet worden uitgegaan van het gezichtspunt van het publiek van de lidstaat waar het oudere merk is ingeschreven, namelijk Spanje.
- 11 Om te beginnen merkt het Gerecht in punt 30 van het bestreden arrest op, dat twee merken als overeenstemmend zijn te beschouwen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft, zoals het visuele, het auditieve en het begripsmatige aspect. Het Gerecht stelt vast dat het woord „Matratzen” in casu zowel het oudere merk vormt als één van de tekens waaruit het aangevraagde merk bestaat, en dat het oudere merk derhalve visueel en auditief gelijk is aan één van de tekens van het aangevraagde merk. Deze vaststelling acht het echter op zich niet voldoende om de twee betrokken merken, elk in hun geheel beschouwd, als overeenstemmend te kunnen beschouwen.
- 12 In punt 32 van het bestreden arrest preciseert het Gerecht dat de beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken moet berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. In punt 34 van het arrest voegt het Gerecht eraan toe dat bij een dergelijke vergelijking niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk mag worden beschouwd en vergeleken met een ander merk, maar dat de betrokken merken juist elk in hun geheel moeten worden onderzocht. Dit sluit echter niet uit, aldus het Gerecht verder, dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn onderdelen kan worden gedomineerd.
- 13 Vervolgens heeft het Gerecht op basis van de in de onderhavige zaak relevante criteria de bestanddelen van het aangevraagde merk, namelijk de woorden „Matratzen”, „Concord” en „markt”, alsook het beeldbestanddeel van elk ervan

afgezet tegen de andere. In punt 43 van het bestreden arrest oordeelt het Gerecht dat de woorden „Matratzen” en „Concord” de belangrijkste bestanddelen van het aangevraagde merk zijn. Volgens het Gerecht valt het eerste woord „Matratzen” echter op door zijn overwegend „harde” medeklinkers en zal het, omdat het op geen enkel Spaans woord lijkt, bij het relevante publiek beter in herinnering kunnen blijven dan het woord „Concord”. Daaruit leidt het Gerecht af dat het woord „Matratzen” als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk moet worden beschouwd. In punt 44 van het bestreden arrest komt het Gerecht vervolgens tot de conclusie dat de twee merken voor het relevante publiek visueel en auditief overeenstemmen.

- 14 Ten slotte heeft het Gerecht in punt 48 van het bestreden arrest beslist dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken en de mate van gelijksoortigheid van de door deze merken aangeduide waren tezamen genomen hoog genoeg zijn en dat de kamer van beroep daarom terecht gevaar van verwarring tussen de betrokken merken heeft aangenomen.
- 15 Aan deze conclusie wordt, aldus het Gerecht in punt 49 van het bestreden arrest, niet afgedaan door de argumenten die Matratzen aan artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 ontleent. Zelfs indien deze bepaling van invloed kan zijn in de inschrijvingsprocedure, zou deze invloed, wat de beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, niet verder gaan dan het uitsluiten van de mogelijkheid om een beschrijvend teken dat deel uitmaakt van een samengesteld merk, als een onderscheidend en dominerend bestanddeel van de door dat merk opgeroepen totaalindruk te beschouwen. In casu, aldus het Gerecht, is het woord „Matratzen” in de ogen van het relevante publiek niet beschrijvend voor de waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft.
- 16 Met betrekking tot de gestelde schending van het beginsel van het vrij verkeer van goederen heeft het Gerecht in punt 54 van het bestreden arrest opgemerkt dat dit beginsel een lidstaat niet verbiedt om een teken dat in de taal van een andere lidstaat beschrijvend is voor de betrokken waren of diensten, als nationaal merk in te schrijven. In punt 58 van het bestreden arrest leidt het uit de rechtspraak van

het Hof af dat artikel 30 EG afwijkingen van het beginsel van het vrije verkeer van goederen die voortvloeien uit de uitoefening van de rechten die een nationaal merk verleent, slechts toelaat voorzover deze afwijkingen gerechtvaardigd zijn ter bescherming van de rechten die het specifieke voorwerp van de betrokken industriële eigendom vormen. Het recht van de merkhouder om zich te verzetten tegen ieder gebruik van het merk dat afbreuk zou kunnen doen aan de aldus verstane herkomstgarantie, behoort tot het specifieke voorwerp van het merkrecht, aldus het Gerecht.

- 17 In punt 57 van het bestreden arrest heeft het Gerecht eraan herinnerd dat volgens artikel 106, lid 1, van verordening nr. 40/94 deze verordening het krachtens het recht van de lidstaten bestaande recht onverlet laat om zich tegen het gebruik van een jonger gemeenschapsmerk te beroepen op inbreuk op oudere nationale merken. Indien er in een bepaald geval gevaar van verwarring bestaat tussen een ouder nationaal merk en een teken waarvan inschrijving als gemeenschapsmerk wordt aangevraagd, kan het gebruik van dit teken door de nationale rechter in het kader van een inbreukprocedure worden verboden.
- 18 Het Gerecht heeft het beroep derhalve verworpen.

De hogere voorziening

- 19 Matratzen concludeert dat het het Hof behage, het bestreden arrest te vernietigen en de door Hukla op 21 april 1998 ingestelde oppositie te verwerpen, alsmede het BHIM te verwijzen in de kosten.
- 20 Het BHIM concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van Matratzen in de kosten.

- 21 Krachtens artikel 119 van het Reglement voor de procesvoering kan het Hof een hogere voorziening die kennelijk ongegrond is, op ieder moment, op rapport van de rechter-rapporteur, de advocaat-generaal gehoord, bij met redenen omklede beschikking afwijzen.

Het eerste middel

Argumenten van partijen

- 22 Volgens het eerste middel van Matratzen heeft het Gerecht bij de uitlegging van het begrip overeenstemming in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 het verwarringsgevaar bij het publiek niet, zoals vereist door de rechtspraak van het Hof, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval globaal beoordeeld. Bij een juiste analyse en beoordeling van het aangevraagde merk mogen het beeldbestanddeel noch enig woordbestanddeel worden genegeerd.
- 23 Bij de beoordeling van de feitelijke omstandigheden die van belang zijn voor de bepaling van het verwarringsgevaar, heeft het Gerecht ten onrechte het woord „Matratzen” als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk beschouwd. Volgens Matratzen had het Gerecht het woord „Concord” als overheersend moeten beschouwen. In het aangevraagde merk zou het voor de Spaanse consument vreemde bestanddeel „Matratzen” secundair zijn, terwijl het woord „Concord”, afkomstig uit het Romaanse taalgebied waarmee hij vertrouwd is, in elk geval duidelijker en gemakkelijker in zijn geheugen zal blijven.

24 Aangezien er in het geheel geen gegevens bekend zijn over het gebruik van het merk, over de eventuele omvang ervan, over aanwijzingen voor een eventueel toegenomen onderscheidend vermogen, over de bekendheidsgraad op de markt of andere soortgelijke punten, moet ervan worden uitgegaan dat het onderscheidend vermogen slechts net voldoende en dus eerder zwak is. Bij overeenkomstige toepassing van de beginselen inzake de beperking van de aan een merk verbonden rechtsgevolgen in de zin met name van artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 kan het woordmerk „Matratzen”, dat een zwak onderscheidend vermogen heeft, niet met succes worden tegengeworpen aan een woord- en beeldmerk met een sterk onderscheidend vermogen. Ook om deze reden zou inschrijving van het aangevraagde merk in het BHIM-register van gemeenschapsmerken niet kunnen worden geweigerd.

25 Daartegenover stelt het BHIM enerzijds dat het middel opkomt tegen feitelijke vaststellingen en oordelen die het Hof in hogere voorziening in beginsel niet kan toetsen. Anderzijds stelt het dat het Gerecht naar de relevante rechtspraak heeft verwezen, met name met betrekking tot de juiste methode voor de vergelijking van de twee merken.

Beoordeling door het Hof

26 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 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.

- 27 Reeds op grond van haar formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan [zie, in verband met het identieke artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), arresten van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 18, en 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 34]. .
- 28 Het gevaar van verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie, in die zin, arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 18, en arrest Marca Mode, reeds aangehaald, punt 40).
- 29 Voorts dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkensissen tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (zie in die zin voormelde arresten SABEL, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 25).
- 30 In casu heeft het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet onjuist uitgelegd bij de beoordeling of de consument de twee merken als visueel en auditief overeenstemmend waarneemt.

- 31 In dit verband is enerzijds ongegrond de grief, dat het Gerecht, door de bestanddelen van het aangevraagde merk afzonderlijk te beoordelen, het verwarringsgevaar niet globaal, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval heeft beoordeeld.
- 32 In punt 34 van het bestreden arrest heeft het Gerecht namelijk terecht gepreciseerd dat bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk mag worden beschouwd en vergeleken met een ander merk, maar dat de betrokken merken juist elk in hun geheel met elkaar moeten worden vergeleken. Volgens het Gerecht sluit dit niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van de bestanddelen ervan kan worden gedomineerd .
- 33 Zoals duidelijk blijkt uit de punten 38 tot en met 48 van het bestreden arrest, heeft het Gerecht bij het onderzoek of de twee merken voor het relevante publiek overeenstemmen, bovendien een groot deel van zijn overwegingen gewijd aan de beoordeling van hun onderscheidende en dominerende bestanddelen alsook van het verwarringsgevaar bij het publiek, dat het met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval globaal heeft beoordeeld.
- 34 Met haar betoog, dat het Gerecht door een onjuiste uitlegging van de feiten het woord „Matratzen” als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk heeft beschouwd, betwist Matratzen in werkelijkheid overigens alleen maar de feitelijke waardering door het Gerecht, zonder evenwel een onjuiste voorstelling van het aan het Gerecht voorgelegde bewijsmateriaal op enig punt aan te voeren. Deze waardering levert geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening (arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22, alsook beschikkingen van 5 februari 2004, Telefon & Buch/BHIM, C-326/01 P, Jurispr. blz. I-1371, punt 35, en Streamserve/BHIM, C-150/02 P, Jurispr. blz. I-1461, punt 30).

- 35 Anderzijds dient met betrekking tot het argument van Matratzen betreffende artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 te worden opgemerkt dat deze bepaling de beperking van de aan het gemeenschapsmerk zelf verbonden rechtsgevolgen betreft, waar zij voorschrijft dat het door de inschrijving ervan verleende recht de houder niet toestaat een derde te verbieden om in het economisch verkeer onder bepaalde voorwaarden gebruik te maken van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, dat wil zeggen beschrijvende aanduidingen. Zij heeft geen betrekking op de status van een ouder merk in de zin van artikel 8, lid 2, van verordening nr. 40/94. Het Gerecht heeft dus niet het recht geschonden door te oordelen dat het aan artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 ontleende argument irrelevant was.
- 36 Deze motivering is dus niet in strijd met het recht.
- 37 Derhalve moet het eerste middel kennelijk ongegrond worden verklaard.

Het tweede middel

Argumenten van partijen

- 38 Matratzen stelt dat het Gerecht het recht heeft geschonden door in punt 54 van het bestreden arrest vast te stellen, dat nergens uit blijkt dat het beginsel van het vrije verkeer van goederen een lidstaat verbiedt om een teken dat in de taal van een andere lidstaat beschrijvend is voor de betrokken waren of diensten, als nationaal merk in te schrijven. In casu zou de oppositie tegen het aangevraagde merk op grond dat het overeenstemt met een in Spanje ingeschreven ouder merk,

dat in Duitsland beschrijvend is voor de relevante waren, in de zin van artikel 30, tweede zin, EG misbruik van de door de wetgeving van een lidstaat toegekende rechten inzake intellectuele eigendom opleveren.

- 39 Het BHIM antwoordt dat het in het kader van een oppositieprocedure niet mogelijk is een ouder nationaal merk aan te vallen of de geldigheid ervan te betwisten. Een van de gevolgen van het naast elkaar bestaan van het gemeenschapsmerk en nationale merken is, dat naar dezelfde criteria wordt beoordeeld of een merk voor bescherming in aanmerking komt, maar dat het resultaat van dit onderzoek per land kan verschillen, daar het begrip van het relevante publiek in elk land beslissend is. Het is dus goed denkbaar dat een merk in een lidstaat wordt ingeschreven, terwijl het in een andere taal dan die van deze lidstaat beschrijvend is.

Beoordeling door het Hof

- 40 Volgens vaste rechtspraak laat het EG-Verdrag in het kader van de toepassing van het beginsel van het vrij verkeer van goederen de door de wetgeving van een lidstaat erkende rechten op het gebied van de intellectuele eigendom onverlet, maar beperkt het naar gelang van de omstandigheden alleen de uitoefening van die rechten (arresten van 22 juni 1976, Terrapin, 119/75, Jurispr. blz. 1039, punt 5, en 22 januari 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Jurispr. blz. 181, punt 11).

- 41 Artikel 30 EG staat afwijkingen van het grondbeginsel van het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten slechts toe voorzover deze gerechtvaardigd zijn ter bescherming van de rechten die het specifieke voorwerp van de betrokken industriële eigendom vormen. In die context is de wezenlijke functie van het merk, de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van het merkproduct te waarborgen, in dier voege dat hij het product zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst. Het aan

de merkhouder toegekende recht om zich te verzetten tegen ieder gebruik van dit merk dat aan de aldus op te vatten herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen, behoort derhalve tot het specifiek voorwerp van het merkrecht, waarvan de bescherming afwijkingen van het beginsel van het vrij verkeer van goederen kan rechtvaardigen (arresten van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a., C-427/93, C-429/93, en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457, punt 48, en 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a., C-143/00, Jurispr. blz. I-3759, punten 12 en 13).

- 42 Door in de punten 54 en 56 van het bestreden arrest te oordelen dat het beginsel van het vrije verkeer van goederen een lidstaat niet verbiedt om een teken dat in de taal van een andere lidstaat beschrijvend is voor de betrokken waren of diensten, als nationaal merk in te schrijven, of de houder van een dergelijk merk om bij gevaar van verwarring tussen dit nationale merk en een aangevraagd gemeenschapsmerk oppositie tegen de inschrijving van dit laatste in te stellen, heeft het Gerecht zich niet vergist over het doel van de vaststellingen in de punten 40 en 41 van de onderhavige beschikking en heeft het deze dus juist uitgelegd.
- 43 Derhalve moet het tweede middel kennelijk ongegrond worden verklaard.
- 44 Uit het voorgaande volgt dat de hogere voorziening kennelijk ongegrond is en dus moet worden afgewezen.

Kosten

- 45 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat krachtens artikel 118 van dat Reglement van toepassing is op de procedure in

hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de conclusies van het BHIM in de kosten te worden verwezen.

HET HOF VAN JUSTITIE (Vierde kamer)

beschikt:

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
- 2) Rekwirante wordt verwezen in de kosten.

Luxemburg, 28 april 2004.

De griffier

R. Grass

De president van de Vierde kamer

J. N. Cunha Rodrigues