

## Zaak T-7/04

**Shaker di L. Laudato & C. Sas**

**tegen**

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt  
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor  
gemeenschapsbeeldmerk Limoncello della Costiera Amalfitana shaker — Ouder  
nationaal woordmerk LIMONCHELO — Relatieve weigeringsgrond —  
Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 — Hogere  
voorziening — Verwijzing door Hof”

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 12 november 2008. . . . . II - 3088

### Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring met ouder merk*

*(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)*

II - 3085

2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring met ouder merk*

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

1. In het kader van het onderzoek van een oppositie die op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk wordt ingesteld door de houder van een ouder merk moet het onderscheidend vermogen van dit merk weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar het is slechts één van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten.

werd gereproduceerd door het merk waarvan om inschrijving wordt verzocht en zulks ongeacht de mate van overeenstemming van de betrokken tekens. Een dergelijk resultaat zou echter indruisen tegen het wezen zelf van de globale beoordeling die de bevoegde autoriteiten op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening moeten verrichten.

(cf. punten 56-57)

De stelling dat een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen slechts beperkte bescherming kan genieten, zou ertoe leiden dat de overeenstemming van de merken als criterium zou worden verdrongen door het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat daardoor overdreven betekenis zou krijgen. Dit zou tot resultaat hebben dat, zodra het oudere merk slechts zwak onderscheidend vermogen heeft, er enkel verwarringsgevaar zou bestaan indien dit merk volledig

2. Bij de gemiddelde Spaanse consument bestaat gevaar voor verwarring, in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, tussen het beeldteken Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „citroenlikeuren afkomstig uit de Costiera Amalfitana” van klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en het woordmerk LIMONCHELO, dat in Spanje eerder is ingeschreven voor „wijnen, spiritualiën en likeuren” van dezelfde klasse in de zin van deze Overeenkomst.

Het relevante publiek blijft immers slechts een onvolmaakt beeld van de betrokken merken bij, zodat het gemeenschappelijke element ervan, het woord „limoncello” of „limonchelo”, zorgt voor een zekere overeenstemming tussen deze merken, aangezien het woord „limoncello” de totaalindruk die het aangevraagde merk bij het

relevante publiek nalaat, kan domineren. Bovendien zijn de betrokken waren dezelfde.

(cf. punt 58)