

## Zaak T-277/04

**Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG**  
**tegen**

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

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Gemeenschapsmerkaanvraag voor  
woord VITACOAT — Oudere nationale woordmerken VITAKRAFT — Relatieve  
weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b,  
van verordening (EG) nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 12 juli 2006 . . . . . II - 2215

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

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*  
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)
3. *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*  
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)
4. *Gemeenschapsmerk — Beroepsprocedure*  
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 63 en 74, lid 1)

1. De beoordeling van het gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, hangt af van vele factoren, met name van de bekendheid van het merk op de betrokken markt. Het bestaan van een meer dan normaal onderscheidend vermogen, verkregen door de bekendheid van een merk op de markt, impliceert noodzakelijkerwijs dat dit merk bij ten minste een aanzienlijk deel van het relevante publiek bekend is, zonder dat het noodzakelijkerwijs een bekendheid moet bezitten in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Het is niet in algemene zin te zeggen — bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de graad van bekendheid van het merk in de belanghebbende kringen — wanneer een merk een groot onderscheidend vermogen heeft door de bekendheid ervan bij het publiek. Niettemin moet worden erkend dat er een zekere onderlinge samenhang bestaat tussen de bekendheid van een merk bij het publiek en het onderscheidend vermogen ervan, in die zin dat naarmate het merk bekender is bij het relevante

publiek, het onderscheidend vermogen van dit merk sterker is.

Bij het onderzoek of een merk een groot onderscheidend vermogen heeft door de bekendheid ervan bij het publiek, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, het bedrag dat de onderneming in reclame heeft geïnvesteerd, het aandeel van de betrokken kringen dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verkla-

ringen van de kamers van koophandel of van andere beroepsverenigingen.

(cf. punten 33-35)

2. Een ouder merk kan slechts een groot onderscheidend vermogen bezitten door de eventuele bekendheid ervan bij het publiek, indien het in ieder geval bekend was bij het publiek op de datum van indiening van de merkaanvraag of, in voorkomend geval, de prioriteitsdatum waarop een beroep wordt gedaan ter ondersteuning van deze aanvraag. Evenwel kan niet bij voorbaat worden uitgesloten dat een onderzoek dat op enig moment voor of na deze datum is verricht, nuttige aanwijzingen kan bevatten, waarbij echter in het oog moet worden gehouden dat de bewijskracht ervan kan variëren naarmate er meer of minder tijd ligt tussen het onderzochte tijdvak en de indienings- of prioriteitsdatum van de betrokken merkaanvraag.

(cf. punt 38)

3. Bij de gemiddelde Duitse consument die een huisdier bezit, bestaat geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, tussen het teken VITACOAT, waarvan de inschrijving wordt aangevraagd voor „Shampoos,

conditioners, middelen voor het haar en de huid, deodorantia; allemaal voor dieren”, „Middelen ter verdelging van mijten, luizen, vlooiën en andere parasieten; allemaal voor dieren” en „Borstels en kammen voor dieren”, respectievelijk behorend tot de klassen 3, 5 en 21 van de Overeenkomst van Nice, en het merk VITAKRAFT, dat eerder in Duitsland is ingeschreven om gedeeltelijk dezelfde en gedeeltelijk soortgelijke waren aan te duiden. Aangezien het woord „kraft” voor de Duitse consument een duidelijke en onmiddellijk te begrijpen betekenis heeft, terwijl het woord „coat” voor hem geen enkele betekenis heeft of hooguit als een Engels woord met een andere betekenis zal worden herkend, bestaat er een duidelijk begripsmatig verschil tussen de tekens, dat de visuele en fonetische overeenstemming van de betrokken tekens grotendeels opheft. De tekens vertonen met name op begripsmatig vlak voldoende verschillen om zelfs met betrekking tot dezelfde waren, gevaar voor verwarring uit te sluiten, ook wanneer in aanmerking wordt genomen dat de consument bij de keuze van de betrokken waren niet zeer opmerkzaam is.

(cf. punten 61, 68)

4. Het bij het Gerecht ingestelde beroep tegen de beslissingen van de kamers van beroep van het Bureau voor harmonisa-

tie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) strekt ertoe de wettigheid van deze beslissingen te toetsen overeenkomstig artikel 63 van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk. Feiten die voor het Gerecht worden ingeroepen zonder voordien voor de instanties van het Bureau te zijn aangedragen, kunnen de wettigheid van deze beslissingen evenwel slechts aantasten indien het Bureau ze ambtshalve in aanmerking had moeten nemen.

Dienaangaande volgt uit artikel 74, lid 1, in fine, van deze verordening, luidens hetwelk in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden het onderzoek van het Bureau beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering, dat het Bureau niet gehouden is feiten die door partijen niet naar voren zijn gebracht, ambtshalve in aanmerking te nemen. Dergelijke feiten

kunnen de wettigheid van een beslissing van de kamer van beroep bijgevolg niet aantasten.

Niets belet echter partijen noch het Gerecht zelf, zich bij de uitlegging van het gemeenschapsrecht te laten inspireren door elementen ontleend aan de communautaire, nationale of internationale rechtspraak. Een partij heeft dus de mogelijkheid om voor het eerst voor het Gerecht te verwijzen naar nationale rechterlijke beslissingen, aangezien het in dit verband niet erom gaat, de kamer van beroep te verwijten dat zij in een bepaalde nationale rechterlijke beslissing vermelde feitelijke elementen niet in aanmerking heeft genomen, maar om het verwijt, gebaseerd op de aangevoerde rechtspraak, dat zij een bepaling van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

(cf. punten 69-71)