

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

17 juli 2008\*

In zaak C-488/06 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 24 november 2006,

**L & D SA**, gevestigd te Huércal de Almería (Spanje), vertegenwoordigd door S. Miralles Miravet, abogado,

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door J. García Murillo als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg,

\* Procestaal: Spaans.

**Julius Sämann Ltd**, gevestigd te Zug (Zwitserland), vertegenwoordigd door  
E. Armijo Chávarri, abogado,

interveniente in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, K. Schiemann,  
J. Makarczyk, J.-C. Bonichot en C. Toader (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: E. Sharpston,  
griffier: R. Grass,

gezien de stukken,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 13 maart 2008,

het navolgende

## Arrest

- 1 Met haar hogere voorziening verzoekt L & D SA (hierna: „L & D”) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 7 september 2006, L & D/BHIM — Sämann (Aire Limpio) (T-168/04, Jurispr. blz. II-2699; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 15 maart 2004 (zaak R 326/2003-2; hierna: „litigieuze beslissing”). Bij deze beslissing heeft de kamer van beroep het beroep van de vennootschap Julius Sämann Ltd (hierna: „Sämann”) ten dele toegewezen en de door L & D ingediende aanvraag tot inschrijving van een beeldteken met het wordelement „Aire Limpio” gedeeltelijk afgewezen.

### I — Toepasselijke bepalingen

- 2 Volgens artikel 7, lid 1, sub b en e-ii, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) wordt inschrijving geweigerd van respectievelijk „merken die elk onderscheidend vermogen missen” alsmede tekens die uitsluitend bestaan uit „de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen”.

3 Artikel 8 van verordening nr. 40/94 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 [...], en die behoren tot de volgende categorieën:

i) gemeenschapsmerken,

ii) in de lidstaat [...] ingeschreven merken,

- iii) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat;

[...]"

- 4 Artikel 73 van verordening nr. 40/94 bepaalt:

„De beslissingen van het Bureau worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.”

## II — Voorgeschiedenis van het geding

- 5 Op 30 april 1996 heeft L & D bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het hierna afgebeelde beeldteken, dat het wordelement „Aire Limpio” bevat (hierna: „merk Aire Limpio”):



6 De inschrijvingsaanvraag betrof waren en diensten van de klassen 3, 5 en 35 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. Deze waren en diensten zijn omschreven als volgt:

— klasse 3: „Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen”;

— klasse 5: „Geparfumeerde luchtverfrissers”;

— klasse 35: „Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten”.

7 Op 29 september 1998 heeft Sämman krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de aangevraagde inschrijving op basis van een bepaald aantal oudere merken. Tot staving van haar oppositie beriep zij zich op de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94.

8 Een van deze oudere merken was het hieronder afgebeelde gemeenschapsbeeldmerk nr. 91991, dat op 1 april 1996 werd aangevraagd en op 1 december 1998 werd ingeschreven voor waren van klasse 5 (hierna: „merk nr. 91991”):



- 9 Daarnaast waren er nog 17 andere nationale en internationale beeldmerken, alle met soortgelijke contouren maar, op één uitzondering na, verschillend door een witte sokkel en/of een opschrift op de takken van de boom.
- 10 Voor de onderhavige hogere voorziening zijn vooral de twee internationale beeldmerken nrs. 178969 en 328915 van belang. Het eerste merk bevat het wordelement „CAR-FRESHNER” (hierna: „merk CAR-FRESHNER”) en het tweede het wordelement „ARBRE MAGIQUE” (hierna: „merk ARBRE MAGIQUE”). Deze twee merken, die respectievelijk op 21 augustus 1954 en 30 november 1966 voor waren van de klassen 3 en 5 werden ingeschreven met werking in onder andere Italië, zien eruit als volgt:



- 11 Bij beslissing van 25 februari 2003 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie in haar geheel afgewezen.
  
- 12 In haar analyse van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft de oppositieafdeling het merk Aire Limpio vergeleken met merk nr. 91991.
  
- 13 Dienaangaande was zij in wezen van oordeel dat de vorm van een dennenboom, als gemeenschappelijk element van de twee merken, beschrijvend was voor luchtverversers en geparfumeerde luchtverfrissers en dus weinig onderscheidend vermogen had. De sterke grafische en verbale verschillen tussen de twee merken hadden aldus de overhand boven de zwak onderscheidende punten van overeenstemming, zodat de opgeroepen totaalindruk voldoende afwijkend was om elk gevaar voor verwarring of associatie uit te sluiten.
  
- 14 Gelet op deze conclusie was de oppositieafdeling van mening dat de andere door Sämänn ingeroepen oudere merken niet hoefden te worden onderzocht, aangezien deze merken nog meer van het merk Aire Limpio verschilden dan merk nr. 91991.
  
- 15 Bij de litigieuze beslissing van 15 maart 2004 heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep van Sämänn tegen de beslissing van de oppositieafdeling ten dele toegewezen.
  
- 16 Door het op schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 gebaseerde beroep toe te wijzen, heeft de kamer van beroep de oppositie gedeeltelijk



toegewezen en de inschrijving van het merk Aire Limpio geweigerd voor de waren van de klassen 3 en 5. Met betrekking tot de diensten van klasse 35 heeft zij daarentegen de beslissing van de oppositieafdeling bevestigd en de oppositie afgewezen.

- 17 Bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft de kamer van beroep om „dezelfde redenen van proceseconomie” als die welke de oppositieafdeling had opgegeven, haar vergelijking toegespitst op het merk Aire Limpio en op merk nr. 91991 „als zijnde representatief” voor de andere aangevoerde oudere merken. In haar beoordeling is zij evenwel tot de tegenovergestelde conclusie gekomen als de oppositieafdeling.
- 18 Aldus was zij van oordeel dat door het langdurige gebruik en de bekendheid van het „oudere merk” in Italië, dit merk een bijzonder onderscheidend vermogen had verkregen en dat, gelet hierop en op de begripsmatige overeenstemming van de twee merken, er minstens bij het Italiaanse publiek verwarringsgevaar bestond.
- 19 Voor deze conclusie heeft zij zich gebaseerd op gegevens inzake de reclame voor en de verkoop van Sämanns luchtverfrissers voor auto's alsmede op het feit dat het merk CAR-FRESHNER sinds 1954 bescherming genoot.

### III — Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest

- 20 Bij op 14 mei 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft L & D beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Zij heeft daartoe twee middelen aangevoerd, te weten respectievelijk schending van artikel 8, lid 1, sub b, en schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94. Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht dit beroep verworpen.

- 21 Wat het eerste middel betreft, heeft het Gerecht om te beginnen in punt 70 van het bestreden arrest opgemerkt dat de kamer van beroep voor de vaststelling dat merk nr. 91991 in Italië een bijzonder onderscheidend vermogen bezat, ervan was uitgegaan dat het merk ARBRE MAGIQUE langdurig was gebruikt en bekendheid genoot.
- 22 In de punten 72 tot en met 77 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vervolgens onderzocht of een dergelijk oordeel, waarbij het onderscheidend vermogen van merk nr. 91991 wordt afgeleid uit het gebruik van een ander merk, rechtsgeldig was.
- 23 Onder verwijzing naar de punten 30 en 32 van het arrest van het Hof van 7 juli 2005, Nestlé (C-353/03, Jurispr. blz. I-6135), heeft het Gerecht vastgesteld dat deze vraag bevestigend moest worden beantwoord indien merk nr. 91991 kon worden aangemerkt als een onderdeel van het merk ARBRE MAGIQUE.
- 24 In dit verband heeft de kamer van beroep volgens het Gerecht terecht geoordeeld dat de afbeelding van het silhouet van een dennenboom, dat een significante en zelfs dominerende rol speelt bij het merk ARBRE MAGIQUE, overeenkomt met het teken van merk nr. 91991. Derhalve was het Gerecht van oordeel dat de kamer van beroep terecht had geconcludeerd dat merk nr. 91991 een onderdeel vormde van het merk ARBRE MAGIQUE. Derhalve had het eerste merk onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen als gevolg van het gebruik ervan als onderdeel van het tweede merk.
- 25 Het Gerecht heeft daaruit geconcludeerd dat de kamer van beroep terecht alle bewijsmateriaal met betrekking tot het gebruik en de bekendheid van het merk ARBRE MAGIQUE had onderzocht teneinde het langdurige gebruik, de bekendheid en derhalve het bijzonder onderscheidend vermogen van merk nr. 91991 te kunnen vaststellen.

- 26 Aangaande het eigenlijke onderzoek van het bewijsmateriaal was het Gerecht in punt 78 van het bestreden arrest van oordeel dat in de litigieuze beslissing terecht was vastgesteld dat blijkens het bewijsmateriaal in het dossier merk nr. 91991, als onderdeel van het merk ARBRE MAGIQUE, langdurig in Italië was gebruikt, aldaar bekend was en derhalve een bijzonder onderscheidend vermogen had.
- 27 In dit verband heeft het Gerecht in de punten 80 tot en met 84 van het bestreden arrest het argument afgewezen waarmee werd gepoogd de bewijskracht van dit bewijsmateriaal op losse schroeven te zetten op grond dat het betrekking had op een periode na de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het merk door rekwirante. Het Gerecht heeft zich op het standpunt gesteld dat de kamer van beroep heeft kunnen oordelen dat uit de latere omstandigheden conclusies konden worden getrokken over de situatie die zich voordeed op de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag door L & D.
- 28 In punt 85 van het bestreden arrest heeft het Gerecht tevens het argument van rekwirante afgewezen, volgens hetwelk de kamer van beroep zich voor de constatering dat het oudere merk in Italië bijzonder onderscheidend vermogen had, ten onrechte uitsluitend heeft gebaseerd op algemene gegevens inzake de hoeveelheid reclame en de verkoopcijfers. Op dit punt heeft het Gerecht opgemerkt dat de door L & D aangevoerde rechtspraak geen betrekking had op het onderzoek naar de bekendheid van een ingeschreven merk dat reeds onderscheidend vermogen heeft verkregen, en voorts dat de kamer van beroep niet enkel algemene gegevens in aanmerking heeft genomen, maar ook het langdurige gebruik van het merk ARBRE MAGIQUE.
- 29 Ten slotte heeft het Gerecht in punt 86 van het bestreden arrest het argument van L & D afgewezen dat de kamer van beroep zich ten onrechte heeft gebaseerd op het feit dat het oudere merk in een in wezen identieke vorm sinds 1954 bescherming genoot door de datum van de merkaanvraag gelijk te stellen met die van het daadwerkelijke gebruik van het merk CAR-FRESHNER. Volgens het Gerecht stelt de litigieuze beslissing weliswaar vast dat het merk CAR-FRESHNER is ingeschreven sinds 1954, maar wat het langdurige gebruik betreft heeft de kamer van beroep zich gebaseerd op het aangetoond gebruik in Italië van het merk ARBRE MAGIQUE.

- 30 Het Gerecht heeft vervolgens in de punten 89 tot en met 96 van het bestreden arrest vastgesteld dat het merk ARBRE MAGIQUE en het merk Aire Limpio betrekking hebben op soortgelijke waren en zelf ook overeenstemmen.
- 31 Wat de overeenstemming van de merken betreft, heeft het Gerecht opgemerkt dat in visueel opzicht het grafische element in het merk Aire Limpio binnen de totaalindruk die het teken oproept duidelijk dominerend is en merkbaar de overhand heeft boven het wordelement.
- 32 Anders dan L & D stelt, is de totaalindruk die door het grafische beeld wordt gewekt niet die van een komisch figuurtje, maar duidelijk die van een afbeelding die op een dennenboom lijkt. De grafische afbeelding in de vorm van een dennenboom blijkt derhalve op visueel vlak het element te zijn dat overheerst in de totaalindruk die uitgaat van het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd. Op begripsmatig vlak zijn beide betrokken tekens verbonden met het silhouet van een dennenboom. Gelet op de indruk die hierdoor wordt gewekt en op het feit dat de woorden „aire limpio” geen bijzondere betekenis hebben voor het Italiaanse publiek, moet hun begripsmatige overeenstemming worden bevestigd.
- 33 Wat het verwarringsgevaar betreft, heeft het Gerecht in de punten 100 tot en met 102 van het bestreden arrest geoordeeld dat de gemiddelde consument, waaruit het relevante publiek bestaat, geneigd zal zijn voornamelijk af te gaan op de afbeelding van het merk op deze waren, te weten het silhouet van een dennenboom. Gelet op, enerzijds, het feit dat de betrokken waren soortgelijk zijn en de desbetreffende tekens visueel en begripsmatig overeenstemmen en, anderzijds, het feit dat het oudere merk een bijzonder onderscheidend vermogen heeft in Italië, heeft de kamer van beroep derhalve niet gedwaald door te concluderen dat er sprake is van verwarringsgevaar.
- 34 Het Gerecht heeft vervolgens in punt 104 van het bestreden arrest het argument van rekwirante afgewezen dat het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen heeft doordat het silhouet van de dennenboom beschrijvend is voor de betrokken waren. Hiertoe heeft het Gerecht vastgesteld dat het oudere merk niet de simpele voorstelling

van een dennenboom is, maar gestileerd is en andere bijzondere kenmerken bevat, en dat dit merk bovendien een bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen. Met betrekking tot de richtlijnen van het octrooibureau van het Verenigd Koninkrijk, die volgens rekwirante het beschrijvend karakter van het silhouet van de dennenboom voor de betrokken waren bevestigden, was het Gerecht van oordeel dat deze irrelevant waren omdat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is.

35 Verder heeft het Gerecht de argumenten van L & D afgewezen dat de inschrijving van het oudere merk had moeten worden geweigerd omdat, enerzijds, het merk enkel werd gevormd door de vorm van de waren die onder dit merk worden verhandeld en, anderzijds, de vorm van het oudere merk, te weten het silhouet van een dennenboom, noodzakelijk was om de door de waar beoogde technische uitkomst te verkrijgen. Dienaangaande heeft het Gerecht in punt 105 van het bestreden arrest opgemerkt dat rekwirante in het kader van een oppositieprocedure hoe dan ook geen absolute weigeringsgrond kan aanvoeren tegen een geldige inschrijving van een teken door een nationaal bureau of het BHIM.

36 Het tweede middel, volgens hetwelk artikel 73 van verordening nr. 40/94 is geschonden, werd afgewezen in de punten 113 tot en met 118 van het bestreden arrest. Het Gerecht was van oordeel dat de litigieuze beslissing de redenering van de kamer van beroep duidelijk en ondubbelzinnig deed uitkomen en dat uit deze beslissing bleek dat rekwirante een standpunt had kunnen innemen over alle elementen waarop de beslissing was gebaseerd alsmede over de door de kamer van beroep gehanteerde bewijzen inzake het gebruik van de oudere merken.

#### **IV — Procesverloop voor het Hof en conclusies van partijen**

37 Met haar hogere voorziening verzoekt L & D het Hof:

— het bestreden arrest volledig te vernietigen;

- de punten 1 en 3 van het dispositief van de litigieuze beslissing te vernietigen voor zover daarbij, enerzijds, de beslissing van de oppositieafdeling gedeeltelijk wordt vernietigd en de inschrijving van het merk Aire Limpio voor de waren van de klassen 3 en 5 wordt geweigerd en, anderzijds, elk der partijen wordt verwezen in de kosten die haar in de oppositie- en beroepsprocedure zijn opgekomen, en
  
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

<sup>38</sup> Het BHIM en Sämman concluderen tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van rekwirante in de kosten.

## V — Beslissing op de hogere voorziening

### A — *Ontvankelijkheid*

<sup>39</sup> Het BHIM en Sämman betogen om te beginnen dat de hogere voorziening niet-ontvankelijk is, daar L & D met haar middelen een nieuw onderzoek door het Hof van de feitelijke beoordelingen van het Gerecht beoogt. Verder stelt Sämman dat in hogere voorziening de motivering van het beroep tegen de litigieuze beslissing zonder meer is overgenomen.

<sup>40</sup> In dit verband dient er eerst aan te worden herinnerd dat uit artikel 225 EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie blijkt dat hogere voorziening beperkt is tot rechtsvragen en dat de beoordeling van de feiten,

behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, dus geen rechtsvraag oplevert die vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie arresten van 18 juli 2006, Rossi/BHIM, C-214/05 P, Jurispr. blz. I-7057, punt 26, en 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, punt 53).

41 In casu dient evenwel te worden vastgesteld dat L & D met haar hogere voorziening niet alleen beoogt, feitelijke vaststellingen van het Gerecht op losse schroeven te zetten, maar ook minstens gedeeltelijk onjuiste rechtsopvattingen in het bestreden arrest te doen vaststellen.

42 Vervolgens dient ook de exceptie van niet-ontvankelijkheid te worden afgewezen, volgens welke de motivering van het beroep voor het Gerecht zonder meer is overgenomen in hogere voorziening en die overigens door Sämman niet nader is gepreciseerd.

43 Uit de rechtspraak van het Hof blijkt immers dat de in eerste aanleg onderzochte rechtspunten in hogere voorziening opnieuw kunnen worden behandeld wanneer een rekwirant de uitlegging of de toepassing van het gemeenschapsrecht door het Gerecht betwist, zoals L & D met haar hogere voorziening doet (zie met name arrest van 29 april 2004, Commissie/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Jurispr. blz. I-3801, punt 50).

44 Bijgevolg moet de hogere voorziening ontvankelijk worden verklaard.

B — *Ten gronde*

45 Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert L & D twee middelen aan, te weten respectievelijk schending van artikel 8, lid 1, sub b, en schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94.

1. Eerste middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

46 Dit eerste middel bestaat uit drie onderdelen, volgens welke respectievelijk merk nr. 91991 onderscheidend vermogen mist, dit merk niet overeenstemt met het merk Aire Limpio, en er geen verwarringsgevaar tussen deze twee merken bestaat.

a) Eerste onderdeel van het eerste middel

47 Het betoog van L & D in het kader van het eerste onderdeel van haar eerste middel omvat in wezen vier grieven inzake:

— het afleiden van het bijzonder onderscheidend vermogen van merk nr. 91991 uit gegevens inzake het merk ARBRE MAGIQUE;

— het beschrijvend karakter van merk nr. 91991;



— het bestaan van absolute weigeringsgronden voor merk nr. 91991, en

— de ontoereikendheid van het bewijsmateriaal voor de vaststelling dat het merk ARBRE MAGIQUE bijzonder onderscheidend vermogen heeft.

i) Bijzonder onderscheidend vermogen van merk nr. 91991 afgeleid uit gegevens inzake het merk ARBRE MAGIQUE

<sup>48</sup> Met haar eerste grief voert L & D aan dat het Gerecht ten onrechte het bijzonder onderscheidend vermogen van merk nr. 91991 uitsluitend heeft afgeleid uit gegevens inzake het merk ARBRE MAGIQUE. In deze context komt zij met name op tegen de mogelijkheid zelf van een dergelijke afleiding in omstandigheden als die van het onderhavige geval.

<sup>49</sup> Zoals het Gerecht in punt 73 van het bestreden arrest in herinnering heeft gebracht, heeft het Hof reeds geoordeeld dat de verkrijging van onderscheidend vermogen ook kan voortkomen uit het gebruik van een merk als onderdeel van een ander ingeschreven merk. Het is voldoende dat ten gevolge van dit gebruik de betrokken kringen de door het merk aangeduide waar of dienst daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming (zie, in die zin, arrest Nestlé, reeds aangehaald, punten 30 en 32).

<sup>50</sup> Het is juist dat de feiten die ten grondslag lagen aan het reeds aangehaalde arrest Nestlé, verschillen van die in casu, maar, anders dan L & D aanvoert, volgt daaruit niet dat deze vaststelling met algemene strekking niet ook van toepassing is op een feitelijk en procedureel kader als dat van de onderhavige zaak.

- 51 Zoals de advocaat-generaal in punt 51 van haar conclusie heeft opgemerkt, is een andere benadering met name niet gerechtvaardigd op grond dat bovengenoemd arrest Nestlé betrekking had op de verkrijging van onderscheidend vermogen door een aangevraagd merk, terwijl het in casu gaat om de vaststelling van het bijzonder onderscheidend vermogen van een ouder merk voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 52 Het Gerecht mocht dus in punt 75 van het bestreden arrest oordelen dat indien merk nr. 91991 kon worden aangemerkt als een onderdeel van het merk ARBRE MAGIQUE, het mogelijk was om het bijzonder onderscheidend vermogen van het eerste merk vast te stellen op basis van de bewijzen inzake het gebruik en de bekendheid van het tweede merk.
- 53 Voor zover L & D met deze grief poogt om de vaststelling in punt 76 van het bestreden arrest op losse schroeven te zetten, volgens welke merk nr. 91991 een onderdeel vormt van het merk ARBRE MAGIQUE daar de afbeelding van het silhouet van een dennenboom een significante en zelfs dominerende rol speelt bij het merk ARBRE MAGIQUE en overeenkomt met het teken van merk nr. 91991, dient te worden opgemerkt dat het Gerecht hierbij de feiten heeft beoordeeld.
- 54 Zoals in punt 40 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, is hogere voorziening beperkt tot rechtsvragen en levert de beoordeling van de feiten, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, dus geen rechtsvraag op die vatbaar is voor toetsing door het Hof.
- 55 Voor zover L & D nog aanvoert dat de beoordeling van het Gerecht, volgens welke het silhouet van een dennenboom een dominerende rol speelt bij het merk ARBRE MAGIQUE, afwijkt van de rechtspraak van het Hof, hoeft enkel te worden vastgesteld dat, anders dan rekwirante betoogt, geenszins uit die rechtspraak blijkt dat in het geval van gecombineerde merken bestaande uit zowel grafische elementen als woordelementen, laatstgenoemde elementen systematisch als dominerend moeten worden beschouwd.

56 Uit het voorgaande volgt dat deze grief ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond moet worden verklaard.

ii) Beschrijvend karakter van merk nr. 91991

57 Met haar tweede grief verwijt L & D het Gerecht, in punt 104 van het bestreden arrest haar argument te hebben afgewezen dat merk nr. 91991 een zwak onderscheidend vermogen heeft doordat het silhouet van de dennenboom beschrijvend is voor de betrokken waren.

58 In dit verband dient om te beginnen te worden vastgesteld dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de richtlijnen van het octrooibureau van het Verenigd Koninkrijk, die volgens rekwirante het beschrijvend karakter van het silhouet van de dennenboom voor de betrokken waren bevestigen, irrelevant waren. Zoals het Gerecht terecht opmerkt, is het communautaire merkensysteem een autonoom systeem, dat uit een samenstel van eigen voorschriften en doelstellingen bestaat en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook, en behoort de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep alleen te worden getoetst aan verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de communautaire rechter (zie, in die zin, arrest van 25 oktober 2007, Develey/BHIM, C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375, punten 65 en 66).

59 Met betrekking tot het argument van L & D dat de vaststelling van het Gerecht, volgens welke merk nr. 91991 méér is dan de simpele, werkelijkheidsgetrouwe voorstelling van een dennenboom, strijdig is met andere vaststellingen in het bestreden arrest, volstaat de opmerking dat eerstgenoemde vaststelling geenszins in tegenspraak is met de beschrijving van dit merk als het „silhouet van een dennenboom”.

60 Voor zover L & D de juistheid van deze vaststelling van het Gerecht nog in twijfel wilde trekken, dient te worden opgemerkt dat het een beoordeling van de feiten betreft die niet vatbaar is voor toetsing door het Hof.

61 Uit het voorgaande volgt dat deze grief ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond moet worden verklaard.

iii) Bestaan van absolute weigeringsgronden voor merk nr. 91991

62 De derde grief van L & D is gericht tegen punt 105 van het bestreden arrest, waarin het Gerecht haar argumenten heeft afgewezen waarmee zij betoogde dat merk nr. 91991 hooguit een zeer zwak onderscheidend vermogen had omdat, enerzijds, het merk enkel werd gevormd door de vorm van de waren die onder dit merk worden verhandeld en, anderzijds, de vorm van het oudere merk, te weten het silhouet van een dennenboom, noodzakelijk was om de door de waar beoogde technische uitkomst te verkrijgen.

63 Volgens L & D heeft het Gerecht deze argumenten ten onrechte zonder enig onderzoek ervan afgewezen door te oordelen dat „verzoekster [...] in het kader van een oppositieprocedure hoe dan ook geen absolute weigeringsgrond [kan] aanvoeren tegen een geldige inschrijving van een teken door een nationaal bureau of het BHIM”.

64 Op dit punt dient te worden opgemerkt dat L & D met de twee voor het Gerecht aangevoerde argumenten — met betrekking tot welke uit het dossier overigens niet blijkt dat zij voor de instanties van het BHIM waren opgeworpen — niet de geldigheid van merk nr. 91991 op losse schroeven wilde zetten, maar het zeer zwakke oorspronkelijke onderscheidend vermogen van dit merk beoogde aan te tonen.

65 Een ouder merk kan evenwel niet alleen van huis uit, maar ook wegens de bekendheid ervan bij het publiek een bijzonder onderscheidend vermogen bezitten (zie arrest van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 24).

66 In de punten 78 tot en met 88 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat merk nr. 91991 in Italië bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen wegens de bekendheid ervan in deze lidstaat, die met name voortvloeit uit het langdurige gebruik ervan als onderdeel van het merk ARBRE MAGIQUE en de bekendheid van laatstgenoemd merk in die staat.

67 Zelfs indien wordt aangenomen dat L & D kon aanvoeren dat merk nr. 91991 slechts een zeer zwak onderscheidend vermogen van huis uit bezit omdat het enkel wordt gevormd door de vorm van de waren die onder dit merk worden verhandeld en deze vorm noodzakelijk is om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen, dient in deze omstandigheden te worden vastgesteld dat een dergelijk argument, ook al was het gegrond, in elk geval geen afbreuk kan doen aan de vaststelling van het Gerecht dat dit merk in Italië een bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen wegens de bekendheid ervan in deze lidstaat.

68 Deze grief kan dus niet slagen en moet worden afgewezen.

iv) Ontoereikendheid van het bewijsmateriaal voor de vaststelling dat het merk ARBRE MAGIQUE bijzonder onderscheidend vermogen heeft

69 Met haar vierde grief verwijt L & D het Gerecht, te hebben aanvaard dat de kamer van beroep mocht concluderen tot het bijzonder onderscheidend vermogen van het merk ARBRE MAGIQUE, en dus tot dat van merk nr. 91991, op basis van het bewijsmateriaal in de litigieuze beslissing.

- 70 Op dit punt dient in de eerste plaats te worden vastgesteld dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de kamer van beroep zich mocht baseren op gegevens die betrekking hadden op een periode die dateert van na de aanvraag tot inschrijving van het merk Aire Limpio.
- 71 Zoals het Gerecht in punt 81 van het bestreden arrest terecht in herinnering heeft gebracht, blijkt immers uit de rechtspraak van het Hof dat rekening mag worden gehouden met gegevens die weliswaar dateren van na de datum van indiening van de aanvraag, maar waaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed op die datum (zie beschikking van 5 oktober 2004, Alcon/BHIM, C-192/03 P, Jurispr. blz. I-8993, punt 41).
- 72 Bijgevolg kon het Gerecht in de punten 82 tot en met 84 van het bestreden arrest op goede gronden oordelen dat de omstandigheid dat het gaat om gegevens die betrekking hebben op een periode die dateert van na de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het merk Aire Limpio, niet volstaat om deze gegevens hun bewijskracht voor de bekendheid van merk nr. 91991 te ontnemen, aangezien daaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed op de datum van indiening van deze inschrijvingsaanvraag.
- 73 In dit verband heeft het Gerecht met name op duidelijke en coherente wijze uiteengezet dat in het bijzonder een marktaandeel van 50 % in 1997 en 1998 slechts geleidelijk kon zijn verworven, zodat kan worden aangenomen dat de situatie in 1996 niet aanmerkelijk anders was.
- 74 In de tweede plaats dienen de argumenten van L & D tegen punt 85 van het bestreden arrest te worden afgewezen. In dit punt heeft het Gerecht het argument van rekwi-rante afgewezen dat de kamer van beroep zich voor de constatering dat het oudere merk in Italië bijzonder onderscheidend vermogen had, ten onrechte uitsluitend heeft gebaseerd op algemene gegevens inzake de verkoopcijfers en de hoeveelheid reclame.

- 75 Zoals het Gerecht terecht heeft vastgesteld, heeft de kamer van beroep immers niet enkel gegevens inzake de verkoopcijfers en de hoeveelheid reclame, maar ook het langdurige gebruik van het merk ARBRE MAGIQUE in aanmerking genomen teneinde de bekendheid van dit merk vast te stellen.
- 76 Aangezien deze vaststelling op zich reeds de conclusie van het Gerecht in punt 85 van het bestreden arrest rechtvaardigt, is de tweede grond die in dit punt wordt aangevoerd en volgens welke de door L & D aangevoerde rechtspraak betrekking heeft op het verkrijgen van onderscheidend vermogen door een merk waarvoor inschrijving is aangevraagd en niet op het onderzoek naar de bekendheid van een ingeschreven merk, een element ten overvloede.
- 77 In deze omstandigheden kunnen de eventuele tekortkomingen welke aan deze grond kleven, niet volstaan om bovengenoemde conclusie van het Gerecht op losse schroeven te zetten, zodat het argument van L & D strekkende tot vaststelling van deze tekortkomingen geen doel treft.
- 78 Wat in de derde plaats het argument van L & D betreft dat het Gerecht in punt 86 van het bestreden arrest zich ten onrechte heeft gebaseerd op het langdurige gebruik van het merk ARBRE MAGIQUE door de datum van inschrijving van dit merk gelijk te stellen met die van het daadwerkelijke gebruik ervan, dient te worden opgemerkt dat dit betoog feitelijke grondslag mist. Anders dan rekwirante aanvoert, heeft het Gerecht voor de vaststelling van het langdurige gebruik van het merk ARBRE MAGIQUE niet verwezen naar de datum van inschrijving van dit merk, maar naar het — door L & D overigens niet betwiste — feit dat dit gebruik is aangetoond in Italië. Aangezien niet is aangevoerd dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting bij deze vaststellingen, kan de beoordeling van de feiten door het Gerecht voorts niet worden getoetst door het Hof in het kader van de hogere voorziening.
- 79 Voor zover L & D ten slotte nog de bewijskracht van de gegevens inzake verkoop en reclame betwist op grond dat deze betrekking hebben op de benaming „ARBRE MAGIQUE” en het in casu gaat om gangbare verbruiksgoederen die weinig kosten, dient enkel eraan te worden herinnerd dat de beoordeling door het Gerecht van de voor hem overgelegde bewijselementen, behoudens het geval van een onjuiste

opvatting daarvan, geen rechtsvraag oplevert die vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie arrest van 17 april 2008, Ferrero Deutschland/BHIM, C-108/07 P, punt 30).

80 Aangezien de argumenten van L & D ter onderbouwing van deze grief geen doel treffen, niet-ontvankelijk of ongegrond zijn, moet deze grief worden afgewezen.

81 In deze omstandigheden dient het eerste onderdeel van het eerste middel te worden afgewezen.

b) Tweede onderdeel van het eerste middel

82 In dit tweede onderdeel komt L & D op tegen de analyse die het Gerecht in de punten 91 tot en met 96 van het bestreden arrest heeft verricht met betrekking tot de overeenstemmingen tussen merk nr. 91991 en het merk Aire Limpio. Rekwirante betoogt in het bijzonder dat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld dat het grafische element van het merk Aire Limpio binnen de totaalindruk duidelijk dominerend is en merkbaar de overhand heeft boven het wordelement.

83 Het Gerecht heeft op dit punt een beoordeling van de feiten verricht die, bij gebreke van een door rekwirante aangevoerde onjuiste opvatting, niet kan worden getoetst door het Hof in hogere voorziening.

84 Verder dient hieraan te worden toegevoegd dat, anders dan L & D betoogt, er geen enkele regel bestaat volgens welke het woordbestanddeel van een merk onderscheidend en fantasievol moet worden geacht wanneer het geen bijzondere betekenis heeft. Zoals reeds in punt 55 van het onderhavige arrest werd opgemerkt, blijkt voorts



evenmin uit de rechtspraak van het Hof dat het woordelement van een samengesteld merk systematisch domineert binnen de totaalindruk die dit merk oproept.

85 Uit het voorgaande volgt dat het tweede onderdeel van het eerste middel niet-ontvankelijk is.

c) Derde onderdeel van het eerste middel

86 In dit derde onderdeel voert L & D aan dat het Gerecht blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te concluderen tot het bestaan van verwarringsgevaar zonder het zwakke onderscheidend vermogen van merk nr. 91991 en de verschillen tussen de betrokken merken in aanmerking te nemen.

87 Zoals reeds werd vastgesteld, heeft het Gerecht evenwel geen blijkt gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat merk nr. 91991 een bijzonder onderscheidend vermogen heeft en dat er visuele en begripsmatige punten van overeenstemming tussen dit merk en het merk Aire Limpio zijn.

88 In deze omstandigheden moet het derde onderdeel van het eerste middel worden afgewezen.

89 Aangezien geen enkel van de drie onderdelen ter onderbouwing van het eerste middel inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 werd aanvaard, dient dit middel te worden afgewezen.

## 2. Tweede middel: schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94

- 90 Met haar tweede middel voert L & D aan dat het Gerecht artikel 73 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door zich te baseren op bewijsmateriaal dat geen betrekking had op merk nr. 91991, maar op het merk ARBRE MAGIQUE. Rekwirante betoogt dat zij zich onvoldoende heeft kunnen verdedigen tegen dit bewijsmateriaal, aangezien de oppositieafdeling en de kamer van beroep het merk ARBRE MAGIQUE niet in aanmerking hebben genomen bij het vergelijkend onderzoek ter vaststelling van het bestaan van verwarringsgevaar.
- 91 Op dit punt dient eraan te worden herinnerd dat volgens bovengenoemde bepaling de beslissingen van het BHIM met redenen worden omkleed en slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.
- 92 In casu staat vast dat het Gerecht heeft verwezen naar hetzelfde bewijsmateriaal als dat waarop de kamer van beroep zich reeds had gebaseerd voor de vaststelling van de bekendheid van merk nr. 91991.
- 93 In de litigieuze beslissing wordt weliswaar niet specifiek vermeld op welk merk dit bewijsmateriaal betrekking heeft, maar er dient te worden vastgesteld dat L & D zelf in haar verzoekschrift voor het Gerecht aan het licht brengt dat de door de kamer van beroep gehanteerde verkoopcijfers en cijfers inzake de reclame-uitgaven geen betrekking hebben op merk nr. 91991, maar voornamelijk waren met de benaming „ARBRE MAGIQUE” betreffen.
- 94 Bovendien moet erop worden gewezen dat de oppositie van Sämman tevens was gebaseerd op het merk ARBRE MAGIQUE en dat deze het betrokken bewijsmateriaal reeds in het stadium van de procedure voor de oppositieafdeling had overgelegd.

- 95 In deze omstandigheden kan L & D niet met succes aanvoeren dat zij geen verweer heeft kunnen voeren met betrekking tot het bewijsmateriaal dat het Gerecht en de kamer van beroep in aanmerking hebben genomen.
- 96 Derhalve moeten het tweede middel, en bijgevolg de hogere voorziening van L & D, worden afgewezen.

## **VI — Kosten**

- 97 Volgens artikel 122, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering beslist het Hof ten aanzien van de proceskosten wanneer de hogere voorziening ongegrond is.
- 98 Overeenkomstig artikel 69, lid 2, van dit reglement, dat krachtens artikel 118 ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien L & D in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten van deze instantie.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart:

**1) De hogere voorziening wordt afgewezen.**

**2) L & D SA wordt verwezen in de kosten.**

ondertekeningen