

Prejudiciële vraag

Dienen de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: „merkenrichtlijn“) ⁽¹⁾ aldus te worden uitgelegd, dat een merk normaal wordt gebruikt wanneer het wordt gebruikt voor waren (in casu alcoholvrije dranken) die de merkhouder de kopers van andere, door hem in de handel gebrachte waren (in casu textiel) na de sluiting van de koopovereenkomst schenkt?

⁽¹⁾ PB L 40, blz. 1.

Hogere voorziening ingesteld op 16 november 2007 door Philip Morris Products SA tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 12 september 2007 in zaak T-140/06, Philip Morris Products/BHIM

(Zaak C-497/07 P)

(2008/C 22/52)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: Philip Morris Products SA (vertegenwoordigers: T. van Innis en C. S. Moreau, advocaten)

Andere partij in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Conclusies

- het bestreden arrest te vernietigen;
- het Bureau te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

In haar hogere voorziening voert rekwirante aan dat het Gerecht de artikelen 4 en 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk ⁽¹⁾ heeft geschonden. Dienaangaande verwijt zij in de eerste plaats het Gerecht, zijn beoordeling te hebben gebaseerd op een negatief vooroordeel omtrent de categorie van merken waaronder het aangevraagde merk valt. Door te oordelen dat de consument niet gewend is om de herkomst van de waar af te leiden uit de vorm ervan of uit de vorm van de verpakking, is het Gerecht immers overgegaan tot een feitelijke vaststelling die niet wetenschappelijk is onderbouwd en blijkt geeft van een onjuiste opvatting met betrekking tot de wijze waarop mensen tekens in het algemeen en vormen in het bijzonder percipiëren.

In de tweede plaats verwijt rekwirante het Gerecht een onjuiste juridische analyse van de perceptie van het merk door het betrokken publiek. Deze fout is om te beginnen te wijten aan

het feit dat het Gerecht enkel rekening heeft gehouden met gebruik van het merk door opname ervan in een pakje sigaretten, terwijl de vorm van een verpakking voor een bepaalde waar kan worden aangeboden aan de perceptie van het publiek in vele andere gedaantes, zoals grafische of driedimensionale voorstellingen van het merk in reclamemateriaal. De beoordelingsfout is tevens te wijten aan het feit dat het Gerecht het begrip merk heeft herleid tot het deel ervan dat waarneembaar is voor een kandidaat-koper juist voor de aankoop ervan, terwijl het voor een merk relevante publiek wordt gevormd door alle personen die ermee kunnen worden geconfronteerd bij normaal gebruik van dit merk, dat tot uitdrukking komt zowel bij het promoten van de waar voor de aankoop ervan als bij het gebruik of de consumptie van de waar na de aankoop ervan.

In de derde en laatste plaats stelt rekwirante dat de motivering van het bestreden arrest tegenstrijdig is.

⁽¹⁾ PB 1994, L 11, blz. 1.

Hogere voorziening ingesteld op 16 november 2007 door Aceites del Sur-Coosur, S.A., voorheen Aceites del Sur, S.A., tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 12 september 2007 in zaak T-363/04, Koipe Corporación, S.L./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

(Zaak C-498/07 P)

(2008/C 22/53)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirante: Aceites del Sur-Coosur, S.A., voorheen Aceites del Sur, S.A. (vertegenwoordiger: J.-M. Otero Lastres, abogado)

Andere partijen in de procedure: Koipe Corporación, S.L. en Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

- vast te stellen dat tijdig en in de voorgeschreven vorm hogere voorziening werd ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 12 september 2007 in zaak T-363/04 wegens schending van het gemeenschapsrecht;
- overeenkomstig artikel 61 van het Statuut van het Hof van Justitie en artikel 113 van het Reglement voor de procedure de hogere voorziening toe te wijzen en bijgevolg bovengenoemd arrest van het Gerecht van eerste aanleg volledig te vernietigen;

- indien de stand van het geding het toelaat, definitief uitspraak te doen over het geding;
- subsidiair, indien dit niet geval is, de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht van eerste aanleg voor afdoening in overeenstemming met de door het Hof van Justitie vastgelegde bindende criteria en, zo het dit nodig oordeelt, aan te wijzen welke gevolgen van het vernietigde arrest als gehandhaafd moeten worden beschouwd door partijen, met in alle gevallen verwijzing van verzoekster in eerste aanleg, thans geïntimeerde, in de kosten overeenkomstig artikel 112 van het Reglement voor de procesvoering.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van deze hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 12 september 2007 worden de volgende twee middelen aangevoerd:

1. Schending van artikel 8, leden 1 en 2, sub a-i en -ii, van Verordening (EG) nr. 40/94 ⁽¹⁾

In de eerste plaats schendt het Gerecht in het bestreden arrest het gemeenschapsrecht door te stellen dat het „irrelevant” is te bepalen welke van de merken waarop CARBONELL haar oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van LA ESPAÑOLA (nr. 236588) als gemeenschapsmerk heeft gebaseerd, voldoen aan de voorwaarde dat het „oudere” merken betreft.

Bij toepassing van artikel 8, leden 1 en 2, sub a-i en -ii, van verordening nr. 40/94 had het bestreden arrest het gemeenschapsmerk CARBONELL (nr. 338681) van KOIPE moeten uitsluiten van de oppositiemerken, omdat dit gemeenschapsmerk geen ouder merk in de zin van artikel 8, lid 2, sub a-i, van verordening nr. 40/94 is. Als gevolg hiervan konden alleen de volgende oudere merken van KOIPE worden tegengeworpen aan de door rekwirante ingediende aanvraag tot inschrijving van het merk LA ESPAÑOLA (nr. 236588) als gemeenschapsmerk: de Spaanse inschrijvingen nrs. 994364, 1238745 en 1698613 van het merk CARBONELL.

De aldus vastgestelde oudere merken die konden worden tegengeworpen aan de aanvraag tot inschrijving van het merk LA ESPAÑOLA (nr. 236588) als gemeenschapsmerk, waren voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, op het Spaanse grondgebied beschermde merken. Dit betekent dat de kwestie van het bestaan van gevaar voor verwarring van het gemeenschapsmerk LA ESPAÑOLA (nr. 236588) met de oudere oppositiemerken van KOIPE uitsluitend had mogen worden beoordeeld uit het oogpunt van het publiek op het Spaanse grondgebied, waar de oudere merken van KOIPE worden beschermd, en niet uit het oogpunt van het publiek op het gehele communautaire grondgebied, aangezien de oudere merken geen enkel gemeenschapsmerk bevatten.

2. Schending van artikel 8, lid 1, sub b, van Verordening (EG) nr. 40/94

Het is algemeen bekend dat artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 betrekking heeft op de relatieve grond tot weigering van de inschrijving van een gemeenschapsmerk wegens het bestaan van gevaar voor verwarring van het aangevraagde gemeenschapsmerk met een of meer oudere oppositiemerken. In het bestreden arrest wordt deze bepaling geschonden om de volgende twee redenen:

Eerste deel

Gevolgen van de onjuiste afbakening van de oudere merken die kunnen worden tegengeworpen aan de aanvraag tot inschrijving van „LA ESPAÑOLA” (nr. 236588) als gemeenschapsmerk

De eerste aangevoerde schending van artikel 8, lid 1, sub b, is te wijten aan de onjuiste afbakening van de „oudere” merken die kunnen worden tegengeworpen aan de gemeenschapsmerkaanvraag. Zij betreft de gevolgen van deze onjuiste afbakening van de oudere oppositiemerken voor de wijze waarop artikel 8, lid 1, sub b, op het onderhavige geding is toegepast in het bestreden arrest.

Uit alle elementen die in dit eerste deel worden aangevoerd, dient te worden geconcludeerd dat het bestreden arrest artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden, omdat het:

- niet enkel de Spaanse merken CARBONELL nrs. 994364, 1238745 en 1698613 heeft beschouwd als oudere oppositiemerken;
- niet uitdrukkelijk het jongere gemeenschapsmerk CARBONELL nr. 338681 heeft uitgesloten van de oppositiemerken;
- als gevolg van de voorgaande twee vaststellingen het „publiek op het grondgebied waarop de oudere merken worden beschermd” niet juist heeft afgebakend; het ging immers uitsluitend om oudere Spaanse merken, zodat het publiek op het relevante grondgebied de Spaanse consument van olijfolie was;
- weliswaar in een aantal punten heeft verwezen naar de „Spaanse markt van olijfolie”, maar op zeer onvolledige en beperkte wijze rekening heeft gehouden met dit element, aangezien het enkel in aanmerking werd genomen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de beeld-elementen van de conflicterende tekens;
- bijgevolg geen rekening heeft gehouden met dit element bij de globale beoordeling van de overeenstemming van de tekens (aangezien bijvoorbeeld niets wordt gezegd over de „Spaanse markt van olijfolie” bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de woord-elementen van de conflicterende tekens), noch bij de afweging van andere factoren die in casu ook relevant waren voor de uitspraak op het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens.

Tweede deel

Invloed van de onjuiste afbakening van de oppositiemerken op de maatstaf van het publiek op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd; onjuiste vaststelling en dus beoordeling van de relevante factoren voor de beoordeling van verwarringsgevaar

Het betoog inzake de schending van artikel 8, lid 1, sub b, dat in het kader van dit tweede deel wordt aangevoerd, berust op twee elementen. Het eerste element is het voorgaande betoog inzake de onjuiste afbakening van de „oudere oppositiemerken” en de invloed ervan op de maatstaf van „het publiek op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd”. Het tweede element is de onjuiste vaststelling en dus beoordeling van alle factoren waarmee rekening had moeten worden gehouden bij de beoordeling of er sprake was van gevaar voor verwarring van het aangevraagde gemeenschapsmerk LA ESPAÑOLA nr. 236588 met de oudere Spaanse oppositiemerken CARBONELL nrs. 994364, 1238745 en 1698613.

De volgende argumenten worden aangevoerd tot staving van het betoog dat het bestreden arrest artikel 8, lid 1, sub b, onjuist heeft toegepast en dus heeft geschonden:

- In het bestreden arrest werden de conflicterende tekens niet onderzocht op basis van het criterium van de „globale beoordeling” en de „totaalindruk”, maar uitgaande van een afzonderlijk en achtereenvolgend onderzoek, en dus van een „analytische” perceptie van de bestanddelen van de samengestelde conflicterende merken, zodat sprake is van schending van artikel 8, lid 1, sub b, en van de communautaire rechtspraak die deze bepaling uitlegt.

In het bestreden arrest heeft het Gerecht niet gedaan waartoe het eerst verplicht was, te weten de merken te onderzoeken op basis van het criterium van de „globale beoordeling” en de „totaalindruk” die door de conflicterende merken werd opgeroepen. In plaats van op deze wijze te handelen, heeft het in het bestreden arrest van meet af aan een analytische methode gehanteerd en een afzonderlijk en achtereenvolgend onderzoek verricht van de beeldelementen enerzijds (punten 75 tot en met 87), en van de woordelementen anderzijds (punten 88 tot 93). Daarbij werden de beeldelementen van doorslaggevend belang geacht en werd geen enkel belang gehecht aan de woordelementen. Vaststaat dat het bestreden arrest verwijst naar het criterium van de globale beoordeling en de totaalindruk (punt 99), maar het is tevens zo dat niet passend wordt gehandeld wanneer een in de rechtspraak vastgelegd criterium enkel wordt aangehaald en gereproduceerd; vereist is dat dit criterium wordt nageleefd en correct wordt toegepast op het concrete geval. In het bestreden arrest was dit niet het geval. In dit arrest werd bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens het criterium van de globale beoordeling en de totaalindruk immers niet als eerste en belangrijkste criterium toegepast, maar werd een analytisch criterium gehanteerd waarbij eerst werd overgegaan tot een ontleding van de merken in de twee beeldelementen en woordelementen ervan, en vervolgens tot een afzonderlijke beoordeling van de twee beeldelementen van de conflicterende merken; erna ook van het woordelement LA ESPAÑOLA, zonder enige verwijzing naar het andere woordelement van de oppositiemerken, te weten de familienaam CARBONELL.

Verder heeft het bestreden arrest artikel 8, lid 1, sub b, ook geschonden door voorbij te gaan aan twee factoren die in casu relevant waren, te weten de eerdere co-existentie en de bekendheid, die uitermate relevant waren voor de beoordeling van het gevaar voor verwarring van het aangevraagde gemeenschapsmerk LA ESPAÑOLA nr. 236588 met de oudere Spaanse oppositiemerken CARBONELL.

- De perceptie van de gemiddelde Spaanse consument van olijfolie en het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken

Hoewel in het bestreden arrest wordt verwezen naar het in de communautaire rechtspraak gecreëerde profiel van de gemiddelde consument, wordt dit model van de consument niet gebruikt, maar wordt het profiel van de gemiddelde Spaanse consument van olijfolie ingevuld als een consument die dichter bij het in de Duitse rechtspraak gebruikte model van de gemiddelde consument staat, te weten „een onoplettende en onbedachtzame consument”, als bij het in

de communautaire rechtspraak gekozen model van de Europese consument, te weten „een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument” (arresten LLOYD, punt 26; en PICASSO, punt 38). Naast deze ernstige fout wordt in het bestreden arrest nog een andere fout gemaakt die niet minder relevant is. Er wordt immers „rekening gehouden met het lagere aandachtsniveau” dat het publiek kan hebben ten opzichte van olijfoliemerken, in plaats van rekening te houden met het aandachtsniveau van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde Spaanse consument van olijfolie.

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

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (België) op 16 november 2007 — NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer tegen Belgische Staat

(Zaak C-499/07)

(2008/C 22/54)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster: NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer

Verweerder: Belgische Staat

Prejudiciële vragen

- 1) Moet de richtlijn 90/435/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (¹), inzonderheid artikel 4, § 1, van deze richtlijn, aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen het feit dat een lidstaat de vrijstelling van de uitgekeerde winst, die door een vennootschap van deze staat werd ontvangen van haar dochteronderneming in een andere lidstaat, anders dan bij de liquidatie van de dochteronderneming, toepast door eerst de uitgekeerde winst volledig in de belastbare basis op te nemen om die daarna ten beloop van 95 % van de belastbare basis af te trekken maar deze aftrek echter beperkt tot het bedrag van de winst van het belastbaar tijdperk waarin de winstuitkering heeft plaatsgehad (na aftrek van bepaalde wettelijk opgesomde bestanddelen) (artikel 205, § 2, WIB 1992 io. artikel 77 KB/WIB 1992) waardoor, indien de winst van het belastbaar tijdperk kleiner is dan het bedrag van de vermelde uitgekeerde winst, er geen overdraagbaar verlies ontstaat?