

Zaak T-30/09

Engelhorn KGaA

tegen

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

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor
gemeenschapswoordmerk peerstorm — Oudere communautaire en
nationale woordmerken PETER STORM — Relatieve weigeringsgrond —
Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans
artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] — Normaal gebruik
van oudere merken — Artikelen 15 en 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans
artikelen 15 en 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009)”

Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 8 juli 2010 II - 3808

Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Beroepsprocedure — Beroep bij gemeenschapsrechter — Inleidend verzoekschrift — Vormvereisten*
(*Statuut van het Hof van Justitie, art. 21; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 44, lid 1, sub c*)

2. *Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van oppositie — Bewijs van gebruik van ouder merk — Normaal gebruik — Begrip — Uitlegging op basis van ratio legis van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3)*
3. *Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van oppositie — Bewijs van gebruik van ouder merk — Normaal gebruik — Begrip — Beoordelingscriteria (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3)*
4. *Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van oppositie — Bewijs van gebruik van ouder merk — Normaal gebruik — Toepassing van criteria op concreet geval (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3)*
5. *Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van oppositie — Bewijs van gebruik van ouder merk — Normaal gebruik — Beoordelingscriteria — Vereiste van concrete en objectieve bewijselementen (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 15, lid 2, sub a, en 43, leden 2 en 3)*
6. *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. Ingevolge artikel 21 van het Statuut van het Hof van Justitie en artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht moet het verzoekschrift een summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen bevatten. Ofschoon de tekst van het verzoekschrift op specifieke punten kan worden

gestaafd en aangevuld met verwijzingen naar passages in bijgevoegde stukken, kan een algemene verwijzing naar andere geschriften het ontbreken van wezenlijke elementen van het betoog rechtens, die volgens bovengenoemde bepalingen in het verzoekschrift zelf moeten voorkomen, niet opeffen.

Het is niet de taak van het Gerecht om in de plaats van de partijen de relevante elementen te gaan zoeken in de stukken waarnaar deze verwijzen.

(cf. punten 18-19)

2. De ratio legis van het vereiste dat het oudere merk normaal moet zijn gebruikt in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, om op basis daarvan oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk te kunnen instellen, bestaat erin de conflicten tussen twee merken te beperken voor zover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond voortvloeiende uit een werkelijke functie van het merk op de markt bestaat. Deze bepalingen beogen daarentegen niet, het commerciële succes of de handelsstrategie van een onderneming te beoordelen respectievelijk te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.

(cf. punt 23)

3. Van een merk wordt een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig

zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de specifieke oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bovendien betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.

Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.

Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het oudere merk dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen

werden gesteld, alsook met de frequentie van deze handelingen.

niet altijd kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.

(cf. punten 24-26)

(cf. punten 27-28)

4. Of een bepaald ouder merk normaal is gebruikt, dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren. Zo kan het geringe aantal onder dit merk verkochte waren worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd.
5. Het normale gebruik van een merk in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen. Bovendien omvat het bewijs van het normale gebruik van een ouder nationaal of gemeenschapsmerk waarop een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd, volgens artikel 15, lid 2, sub a, juncto artikel 43, leden 2 en 3, van deze verordening ook het bewijs van gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van dit merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet aantast.

Voorts mogen de aldus gerealiseerde omzet en het aantal onder het oudere merk verkochte waren niet in abstracto worden beoordeeld, maar moet dit gebeuren in samenhang met andere relevante factoren, zoals de omvang van de commerciële activiteit, de productiecapaciteit, de omvang van de verkopen of de mate van productdiversificatie van de onderneming die het merk exploiteert, alsmede de kenmerken van de waren of diensten op de betrokken markt. Om deze reden hoeft het gebruik van het oudere merk

(cf. punten 29-30)

6. Voor de gemiddelde consument van de Europese Unie is sprake van gevaar voor verwarring, in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, tussen het woordteken peerstorm, waarvan inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „schoeisel, kledingstukken, hoofddeksels” behorende tot klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en het eerder voor dezelfde waren als gemeenschapsmerk ingeschreven woordmerk PETER STORM.

Deze merken stemmen visueel en fonetisch in zekere mate overeen. Visuele overeenstemming is voor de betrokken kledingartikelen van bijzonder belang, aangezien wordt erkend dat bij de aankoop van kleding in de regel naar de merken wordt gekeken.

Niet aangetoond is dat het in de kledingsector in zijn geheel gebruikte oudere merk op het grondgebied van de Unie een zwak intrinsiek onderscheidend vermogen heeft.

Gesteld al dat het oudere merk slechts een zwak onderscheidend vermogen zou hebben, gelet op het feit dat het oudere merk en het aangevraagde merk dezelfde waren aanduiden en rekening houdend met de geconstateerde punten van visuele overeenstemming tussen de betrokken tekens, kan niet worden uitgesloten dat bij het relevante publiek gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestaat. Dit is te meer het geval daar de betrokken merken ook begripsmatig in zekere mate overeenstemmen.

(cf. punten 50-51, 75, 78-80)