



# Jurisprudentie

Zaak T-133/09

I Marchi Italiani Srl

en

Antonio Basile

tegen

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

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk B. Antonio Basile 1952 — Ouder nationaal woordmerk BASILE — Relatieve weigeringsgrond — Rechtsverwerking wegens gedogen — Artikel 53, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 54, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009] — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, van verordening nr. 207/2009]”

## Samenvatting van het arrest

- Gemeenschapsmerk — Beroepsprocedure — Beroep bij Unierechter — Bevoegdheid van Gerecht — Toetsing van rechtmatigheid van beslissingen van kamers van beroep — Inaanmerkingneming door Gerecht van gegevens, rechtens en feitelijk, die voordien niet voor instanties van Bureau zijn aangedragen — Daarvan uitgesloten*  
*(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 135, lid 4; verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 63)*
- Gemeenschapsmerk — Afstand, verval en nietigheid — Rechtsverwerking wegens gedogen — Termijn van rechtsverwerking — Aanvang*  
*(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 53, lid 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 — Beoordeling van verwarringsgevaar*  
*(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)*
- 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 — Overeenstemming van betrokken merken — Beoordelingscriteria — Samengesteld merk*  
*(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)*

5. *Gemeenschapsmerk — Afstand, verval en nietigheid — Relatieve nietigheidsgrounden — Bestaan van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring met ouder merk — Beeldmerk B. Antonio Basile 1952 en woordmerk BASILE*

*(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b, en 52, lid 1, sub a)*

1. Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 16, 19, 23)

2. In geval van gebruik van een jonger merk dat gelijk is aan of verwarringwekkend overeenstemt met het oudere merk, kan de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen slechts ingaan wanneer is voldaan aan vier voorwaarden: ten eerste moet het jongere merk zijn ingeschreven, ten tweede moet het door de houder ervan te goeder trouw zijn aangevraagd, ten derde moet het gebruikt zijn in de lidstaat waar het oudere merk is beschermd en ten vierde moet de houder van het oudere merk kennis hebben van het gebruik van dat merk na de inschrijving ervan.

Artikel 53, lid 2, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk heeft tot doel de houders van oudere merken die het gebruik van een jonger gemeenschapsmerk gedurende vijf opeenvolgende jaren met kennis van zaken hebben gedoogd, te bestraffen door hen voor dat merk de mogelijkheid te ontnemen om nog vorderingen tot nietigverklaring en oppositie in te stellen, waardoor dat merk verder met het oudere merk kan co-existeren. Zodra de houder van het oudere merk kennis krijgt van het gebruik van het jongere gemeenschapsmerk heeft hij de mogelijkheid om het niet te gedogen, en dus om zich ertegen te verzetten of om nietigheid ervan te vorderen. De houder van het oudere merk kan niet worden geacht het gebruik van het jongere gemeenschapsmerk te hebben gedoogd, nadat hij er kennis van heeft gekregen, wanneer hij niet de mogelijkheid heeft gehad om zich tegen het gebruik van dat merk te verzetten of om de nietigheid ervan te vorderen.

Uit een teleologische uitlegging van artikel 53, lid 2, van verordening nr. 40/94 volgt dat de relevante datum voor de berekening van de aanvang van de rechtsverwerkingstermijn deze is waarop kennis is gekregen van het gebruik van dat merk. Deze datum kan enkel later vallen dan deze van de inschrijving ervan, vanaf welk tijdstip het recht op het gemeenschapsmerk wordt verkregen (zie punt 7 van de considerans van verordening nr. 40/94) en dit merk als ingeschreven merk zal worden gebruikt op de markt, waardoor derden op de hoogte kunnen zijn van dit gebruik. Bijgevolg begint de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen te lopen zodra de houder van het oudere merk kennis heeft gekregen van het gebruik van het jongere gemeenschapsmerk na de inschrijving ervan, en niet op het tijdstip van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.

(cf. punten 31-33)

3. Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 38, 40, 62)

4. Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 41-42, 45-46)

5. Voor de Italiaanse consument bestaat verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk tussen het beeldteken B. Antonio Basile 1952, dat als gemeenschapsmerk is ingeschreven voor „overhemden, breigoederen, bovenkleding voor heren, dames en kinderen, behalve leren kledingstukken, dassen, onderkleding, schoenen, hoeden, sokken en jaals voor heren, dames en kinderen” van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en het

woordmerk BASILE, dat eerder in Italië en als internationaal merk is ingeschreven voor „herenbovenkleding van textiel, leer, tricot of een andere stof, zoals jasjes, broeken (met inbegrip van spijkerbroeken), hemden, korte overhemden, T-shirts, sporthemden, pullovers, jassen, overjassen, regenjassen, mantels, kostuums, zwemkleding, badjassen” van dezelfde klasse, aangezien de door de conflicterende merken aangeduide waren gelijk of soortgelijk zijn en de conflicterende merken overeenstemmen.

(cf. punten 61, 63-64, 69)