



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

24 november 2015*

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk WESTERN GOLD — Oudere nationale, communautaire en internationale woordmerken WeserGold, Wesergold en WESERGOLD — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Beslissing op het beroep — Artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Recht om te worden gehoord — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”

In zaak T-278/10 RENV,

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (voorheen Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), gevestigd te Rinteln (Duitsland), vertegenwoordigd door T. Melchert, P. Goldenbaum en I. Rohr, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), aanvankelijk vertegenwoordigd door A. Pohlmann, vervolgens door S. Hanne als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep, interveniërend voor het Gerecht,

Lidl Stiftung & Co. KG, gevestigd te Neckarsulm (Duitsland), vertegenwoordigd door A. Marx en M. Wolter, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 24 maart 2010 (zaak R 770/2009-1) inzake een oppositieprocedure tussen Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG en Lidl Stiftung & Co. KG,

wijst

HET GERECHT (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), president, S. Gervasoni en L. Madise, rechters,

griffier: J. Weychert, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 15 april 2015,

* Procestaal: Duits.

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 23 augustus 2006 heeft interveniënte, Lidl Stiftung & Co. KG, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend op grond van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
- 2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken WESTERN GOLD.
- 3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 33 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, en zijn omschreven als volgt: „Spiritualiën, met name whisky”.
- 4 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 3/2007 van 22 januari 2007 gepubliceerd.
- 5 Op 14 maart 2007 heeft Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, rechtsvoorgangster van verzoekster, riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG, op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) tegen de inschrijving van het aangevraagde merk oppositie ingesteld voor de in punt 3 hierboven bedoelde waren.
- 6 De oppositie was gebaseerd op verschillende oudere merken.
- 7 Het eerste aangevoerde oudere merk was het op 3 januari 2003 aangevraagde en op 2 maart 2005 onder nummer 2994739 ingeschreven gemeenschapswoordmerk WeserGold voor waren van de klassen 29, 31 en 32. Zij zijn omschreven als volgt:
 - klasse 29: „Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; melkproducten, te weten yoghurt dranken, voornamelijk bestaande uit yoghurt alsmede vruchtensappen of groentesappen”;
 - klasse 31: „Verse vruchten”;
 - klasse 32: „Minerale en gazeuse wateren; andere alcoholvrije dranken, te weten limonades, priklimonades en coladranken; vruchtensappen, vruchtendranken, groentesappen en groentedranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.
- 8 Het tweede aangevoerde oudere merk was het op 26 november 2002 aangevraagde en op 27 februari 2003 onder nummer 30257995 ingeschreven Duitse woordmerk WeserGold voor waren van de klassen 29, 31 en 32. Zij zijn omschreven als volgt:
 - klasse 29: „Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, puree; melkproducten, te weten yoghurt dranken, voornamelijk bestaande uit yoghurt alsmede vruchtensappen of groentesappen”;
 - klasse 31: „Verse vruchten”;

- klasse 32: „Minerale en gazeuse wateren; andere alcoholvrije dranken, te weten limonades, priklimonades en coladranken; vruchtensappen, vruchtendranken, groentesappen en groentedranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.
- 9 Het derde aangevoerde oudere merk was het op 13 maart 2003 aangevraagde internationale woordmerk nr. 801149 Wesergold met werking in Tsjechië, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de landen van de Benelux, voor waren van de klassen 29, 31 en 32. Zij zijn omschreven als volgt:
- klasse 29: „Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, puree; melkproducten, te weten yoghurt dranken, voornamelijk bestaande uit yoghurt alsmede vruchtensappen of groentesappen”;
 - klasse 31: „Verse vruchten”;
 - klasse 32: „Minerale en gazeuse wateren; andere alcoholvrije dranken, te weten limonades, priklimonades en coladranken; vruchtensappen, vruchtendranken, groentesappen en groentedranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.
- 10 Het vierde aangevoerde oudere merk was het op 12 juni 1970 aangevraagde, op 16 februari 1973 onder nummer 902472 ingeschreven en op 13 juni 2000 vernieuwde Duitse woordmerk WESERGOLD voor waren van klasse 32, die zijn omschreven als volgt: „Ciders, limonades, minerale wateren, groentesappen als dranken, vruchtensappen”.
- 11 Het vijfde aangevoerde oudere merk was het op 26 juni 1996 aangevraagde en op 11 mei 1999 onder nummer 161413 ingeschreven Poolse woordmerk WESERGOLD voor waren van klasse 32, die zijn omschreven als volgt: „Minerale en bronwateren; tafelwateren, alcoholvrije dranken; vruchtensappen, vruchtennectars, vruchtensiropen, groentesappen, groentenectars, frisdranken, dranken op basis van vruchtensappen, limonades, koolzuurhoudende dranken, minerale dranken, ijsthee, gearomatiseerde minerale wateren, minerale wateren met toegevoegde vruchtensappen – alle vornoemde dranken tevens als dieetpreparaten voor niet-medische doeleinden”.
- 12 De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009].
- 13 Op 11 juni 2009 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen en de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen. Om redenen van proceseconomie heeft de oppositieafdeling haar onderzoek van de oppositie beperkt tot het oudere gemeenschapswoordmerk waarvoor geen bewijs van normaal gebruik was vereist.
- 14 Op 13 juli 2009 heeft interveniënte krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 15 De eerste kamer van beroep van het BHIM heeft het beroep bij beslissing van 24 maart 2010 (hierna: „bestreden beslissing”) toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. Zij heeft geoordeeld dat het relevante publiek bestond uit het grote publiek in de Europese Unie. De door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 33, te weten „spiritualiën, met name whisky”, zijn niet soortgelijk aan de door de oudere merken aangeduide waren van de klassen 29 en 31 (punten 20 en 21 van de bestreden beslissing). De door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 33 en de door de oudere merken aangeduide waren van klasse 32 zijn in geringe mate soortgelijk (punten 22-28 van de bestreden beslissing). De conflicterende tekens stemmen in gemiddelde mate visueel (punt 33 van de bestreden beslissing) en fonetisch (punt 34 van de bestreden beslissing) overeen, maar verschillen begripsmatig (punten 35-37 van de bestreden beslissing). Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de oudere merken heeft de kamer van beroep in wezen geoordeeld

dat dit iets kleiner dan gemiddeld was door de aanwezigheid van de term „gold”, die een zwak onderscheidend vermogen heeft (punten 38-40 van de bestreden beslissing). Ten slotte heeft zij erop gewezen dat de afweging van alle omstandigheden van het geval bij de beoordeling van het verwarringsgevaar leidde tot de conclusie dat geen gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens bestond (zie punten 41-47 van de bestreden beslissing).

Procedure voor het Gerecht en het Hof

- 16 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 21 juni 2010, heeft verzoekster beroep ingesteld tot vernietiging van de bestreden beslissing wegens schending van artikel 8, lid 1, onder b), artikel 64, artikel 75, tweede zin, en, subsidiair, artikel 75, eerste zin, van verordening nr. 207/2009.
- 17 Partijen zijn ter terechtzitting van 27 juni 2012 in hun pleidooien en hun antwoorden op de vragen van het Gerecht gehoord.
- 18 Bij arrest van 21 september 2012, Wesergold Getränkeindustrie/BHIM – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T-278/10, Jurispr., EU:T:2012:459; hierna: „arrest van het Gerecht”), heeft het Gerecht de bestreden beslissing vernietigd en het BHIM, naast zijn eigen kosten, verwezen in verzoeksters kosten, waarbij interveniënte haar eigen kosten moest dragen.
- 19 Om in die zin te beslissen, heeft het Gerecht het eerste middel, inzake schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 onderzocht, zonder zich uit te spreken over de drie andere door verzoekster aangevoerde middelen. Na in punt 58 van zijn arrest te hebben vastgesteld dat de conflicterende tekens – ondanks de visuele en fonetische overeenstemming ervan – globaal verschilden, omdat er aanzienlijke begripsmatige verschillen bestonden, heeft het Gerecht in de punten 72, 82 en 83 van genoemd arrest de kamer van beroep verweten, allereerst, dat zij had overwogen dat verzoekster zich niet had beroepen op het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken, vervolgens, dat zij door een dergelijke onjuiste opvatting een potentieel relevante factor bij de globale beoordeling van het bestaan van gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk en de oudere merken niet had onderzocht, en ten slotte dat zij door deze factor niet te onderzoeken wezenlijke vormvoorschriften had geschonden, zodat de bestreden beslissing moest worden vernietigd.
- 20 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 4 december 2012, heeft het BHIM tegen het arrest van het Gerecht hogere voorziening ingesteld en het Hof verzocht om vernietiging van dat arrest.
- 21 Bij arrest van 23 januari 2014, BHIM/riha WeserGold Getränke (C-558/12 P, Jurispr., EU:C:2014:22; hierna: „arrest in hogere voorziening”), heeft het Hof het arrest van het Gerecht vernietigd.
- 22 Het Hof heeft vastgesteld dat in het arrest van het Gerecht blijk was gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, aangezien het Gerecht ten onrechte had vastgesteld dat het feit dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken niet had onderzocht, moest leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing. Het Hof heeft in punt 48 van het arrest in hogere voorziening geoordeeld dat het onderzoek van dit element door de kamer van beroep niet relevant was om te beoordelen of er sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken, aangezien het Gerecht vooraf had vastgesteld dat de betrokken merken globaal verschilden, zodat elk verwarringsgevaar was uitgesloten en het eventuele bestaan van een toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken niet kon compenseren dat deze merken niet overeenstemden.

23 In punt 61 van het arrest in hogere voorziening heeft het Hof geoordeeld:

„Aangezien het Gerecht slechts het eerste van de vier door riha WeserGold Getränke ter ondersteuning van haar beroep aangevoerde middelen heeft onderzocht, is het Hof van oordeel dat de onderhavige zaak niet in staat van wijzen is. Bijgevolg dient de zaak voor afdoening te worden verwezen naar het Gerecht.”

24 Na het arrest in hogere voorziening is de zaak, overeenkomstig artikel 118, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van 2 mei 1991, toegewezen aan de Tweede kamer van het Gerecht.

Procedure en conclusies van partijen na terugverwijzing

25 Partijen is verzocht hun opmerkingen in te dienen overeenkomstig artikel 119, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van 2 mei 1991. Verzoekster, het BHIM en interveniënte hebben hun memories met opmerkingen binnen de gestelde termijn ingediend, namelijk respectievelijk op 1 april, 8 en 14 mei 2014.

26 In haar opmerkingen verzoekt verzoekster het Gerecht:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het BHIM of interveniënte te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de kosten van de procedure voor het Hof.

27 In hun opmerkingen verzoeken het BHIM en interveniënte het Gerecht:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten van de procedure voor het Gerecht (T-278/10 en T-278/10 RENV) en in de kosten van de procedure voor het Hof (C-558/12 P).

In rechte

28 Ter ondersteuning van het beroep voert verzoekster vier middelen aan: schending van, ten eerste, artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, ten tweede, artikel 64 van deze verordening, ten derde, artikel 75, tweede zin, van deze verordening, en ten vierde, artikel 75, eerste zin, van deze verordening.

Eerste middel: schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009

29 Verzoekster leidt uit het arrest in hogere voorziening af dat het argument inzake het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik en de invloed van dit onderscheidend vermogen moesten worden beoordeeld in het kader van het onderzoek van de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens. Bijgevolg staat het aan het Gerecht om dit te onderzoeken, door het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken te onderzoeken, en om op het volledige beroep, in de vier middelen daarvan, te beslissen, zonder enigszins door het arrest van het Gerecht te zijn gebonden.

30 Tegen deze achtergrond voert verzoekster in wezen aan, allereerst, dat de conflicterende tekens gemiddeld overeenstemmen, hetgeen zowel door de kamer van beroep, als in het arrest van het Gerecht is vastgesteld. Verzoekster stelt vervolgens dat het feit dat deze tekens begripsmatig niet

overeenstemmen, de vastgestelde visuele en fonetische overeenstemming niet neutraliseert. Ten slotte stelt verzoekster het onderzoek van de soortgelijkheid van de betrokken waren, het onderzoek van het bestaan van verwarringsgevaar en van het onderscheidend vermogen van de oudere merken ter discussie.

- 31 Dienaangaande zij vastgesteld dat alleen al bij lezing van het arrest van het Gerecht blijkt dat het Gerecht – zoals zowel het BHIM als interveniënte terecht opmerken – tot de in punt 58 van zijn arrest geformuleerde vaststelling is gekomen dat „de tekens globaal verschil[d]en, ondanks de visuele en fonetische overeenstemming”.
- 32 Bovendien blijkt uit het arrest in hogere voorziening dat het Hof het arrest van het Gerecht heeft vernietigd enkel op grond dat het Gerecht, ondanks dat de conflicterende tekens niet overeenstemmen, de kamer van beroep verwijt dat zij niet heeft onderzocht of er sprake was van een toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken, terwijl elk verwarringsgevaar was uitgesloten omdat de merken globaal verschilden. Daaruit volgt dat het criterium van het bestaan van een toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken enkel moet worden onderzocht in het geval dat vooraf wordt vastgesteld dat die tekens overeenstemmen en overigens dat de betrokken waren en diensten soortgelijk zijn, en dit enkel in het kader van het onderzoek of er sprake is van verwarringsgevaar.
- 33 Uit de punten 48 tot en met 50 van het arrest in hogere voorziening blijkt immers:
- „48 Door te oordelen dat het ontbreken van een onderzoek van het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken door de kamer van beroep de nietigheid van de litigieuze beslissing met zich meebracht, heeft het Gerecht aldus geëist dat de kamer van beroep een element onderzocht dat niet relevant was om te beoordelen of sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Aangezien vooraf was vastgesteld dat de betrokken merken globaal verschilden, was verwarringsgevaar immers uitgesloten en kon een eventueel toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken het ontbreken van overeenstemming van deze merken niet compenseren.
- 49 In deze omstandigheden stelt het BHIM terecht dat in het bestreden arrest blijkt is gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
- 50 Uit een en ander volgt dat, zonder dat de twee andere middelen in hogere voorziening behoeven te worden onderzocht, het bestreden arrest moet worden vernietigd voor zover het Gerecht daarbij heeft geoordeeld dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken had moeten onderzoeken, en de litigieuze beslissing op deze grond heeft vernietigd, terwijl het voordien reeds had vastgesteld dat de conflicterende merken niet overeenstemden.”
- 34 Aangezien het Gerecht heeft vastgesteld dat de conflicterende tekens niet overeenstemden en dat dus niet was voldaan aan een van de toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, was verwarringsgevaar uitgesloten, zoals blijkt uit punt 48 van het arrest in hogere voorziening.
- 35 Verzoekster kan dus niet – zoals zij poogt – opkomen tegen het onderzoek van de overeenstemming van de conflicterende tekens in het arrest van het Gerecht, en evenmin tegen de uitkomst waartoe het Gerecht is gekomen, ten aanzien waarvan in het arrest in hogere voorziening bovendien geen kritiek is geformuleerd.

- 36 Ook al wordt in het dictum van het arrest in hogere voorziening verklaard dat het arrest van het Gerecht wordt vernietigd, zonder de omvang van deze vernietiging nader aan te duiden, dit neemt immers niet weg dat het dictum van het arrest in hogere voorziening moet worden gelezen in samenhang met de motivering van dit arrest.
- 37 Volgens vaste rechtspraak moet de instelling om zich te voegen naar het arrest en hieraan volledige uitvoering te geven, niet alleen het dictum van het arrest naleven, maar ook de rechtsoverwegingen die daartoe hebben geleid en er de noodzakelijke steun aan bieden, in die zin dat zij onontbeerlijk zijn om de juiste betekenis van het dictum te bepalen. Het zijn immers de rechtsoverwegingen die aangeven welke bepaling precies als onrechtmatig wordt beschouwd en wat precies de redenen zijn van de in het dictum vastgestelde onrechtmatigheid, en waarmee de betrokken instelling bij de vervanging van de nietig verklaarde handeling rekening moet houden (arrest van 26 april 1988, *Asteris e.a./Commissie*, 97/86, 99/86, 193/86 en 215/86, *Jurispr.*, EU:C:1988:199, punt 27; zie ook in die zin arresten van 15 mei 1997, *TWD/Commissie*, C-355/95 P, *Jurispr.*, EU:C:1997:241, punt 21, en van 7 oktober 1999, *Irish Sugar/Commissie*, T-228/97, *Jurispr.*, EU:T:1999:246, punt 17).
- 38 In herinnering zij gebracht dat het Hof in punt 50 van het arrest in hogere voorziening heeft gepreciseerd dat „het bestreden arrest [moest] worden vernietigd voor zover het Gerecht daarbij [had] geoordeeld dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken had moeten onderzoeken, en de litigieuze beslissing op deze grond [had] vernietigd, terwijl het voordien reeds had vastgesteld dat de conflicterende merken niet overeenstemden”, hetgeen met zich meebrengt dat het Hof niet heeft willen afdoen aan de feitelijke vaststellingen van het Gerecht inzake het onderzoek van de overeenstemming van de conflicterende tekens, die het uitgangspunt vormden voor de redenering van het Hof.
- 39 Aangezien deze grond voor vernietiging die feitelijke vaststellingen niet aantast, is het onderzoek van het eerste middel dus afgesloten met de vaststelling dat het onderzoek van het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken niet ter zake dienend was, aangezien de conflicterende tekens verschilden.
- 40 Dit wordt tevens bevestigd in punt 48 van het arrest in hogere voorziening, waarin het Hof heeft opgemerkt dat „[a]angezien vooraf was vastgesteld dat de betrokken merken globaal verschilden, [...] verwarringsgevaar [...] uitgesloten [was] en [...] een eventueel toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken het ontbreken van overeenstemming van deze merken niet [kon] compenseren”.
- 41 Verzoekster heeft het onderzoek van de overeenstemming van de conflicterende tekens, en in het bijzonder het door het Gerecht vastgestelde verschil ertussen, betwist in het kader van de procedure voor het Hof, zoals blijkt uit punt 38 van het arrest in hogere voorziening, waarin het Hof eraan heeft herinnerd dat verzoekster meende dat het eerste middel van de hogere voorziening ongegrond was, „aangezien het oordeel van het Gerecht dat de betrokken merken niet overeenstemden een tussentijdse conclusie was, die nog moest worden afgewogen tegen de kwestie van het onderscheidend vermogen van de oudere merken”.
- 42 Door verzoeksters standpunt niet te volgen en het arrest van het Gerecht te vernietigen op grond dat het feit dat de conflicterende tekens niet overeenstemden, noodzakelijkerwijs tot gevolg had dat er geen verwarringsgevaar bestond, heeft het Hof – impliciet maar noodzakelijkerwijs – de analyse van het Gerecht dat deze tekens verschilden, willen handhaven.
- 43 Bovendien zou het opnieuw ter discussie stellen, in deze fase, van het onderzoek van de overeenstemming van de conflicterende tekens, zonder dat het Hof melding maakt van enige onjuiste opvatting van het Gerecht op dit punt, erop neerkomen dat de Tweede kamer van het Gerecht wordt aangewezen als appelrechter voor de Eerste kamer van het Gerecht, en dat bovendien het arrest in hogere voorziening een deel van zijn bindende werking wordt ontnomen, aangezien de vernietiging

niet verder mag gaan dan de door het Hof vastgestelde vernietiging, en het evenmin mag mogelijk maken dat feiten in vraag worden gesteld, waardoor de motivering van het arrest in hogere voorziening onwerkzaam wordt.

- 44 Uit het arrest in hogere voorziening vloeit dus voort dat het in het kader van de onderhavige procedure – zoals blijkt uit punt 61 van het arrest in hogere voorziening – aan het Gerecht staat om een onderzoek te verrichten van het tweede tot en met het vierde middel die voor hem waren aangevoerd in het kader van de eerste procedure.
- 45 Het eerste middel moet dus worden afgewezen.

Tweede middel: schending van artikel 64 van verordening nr. 207/2009

- 46 Verzoekster verwijt de kamer van beroep in wezen dat zij artikel 64 van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door het verwarringsgevaar enkel ten aanzien van het onder nummer 2994739 ingeschreven gemeenschapsmerk te onderzoeken. Zij meent dat, aangezien de oppositieafdeling een gevaar voor verwarring van het gemeenschapsmerk met het aangevraagde merk had vastgesteld en de kamer van beroep daarentegen tot de conclusie is gekomen dat er geen verwarringsgevaar bestond, zij ofwel de zaak naar de oppositieafdeling had moeten terugverwijzen, ofwel had moeten onderzoeken of er sprake was van verwarringsgevaar ten aanzien van alle aangevoerde oudere merken, maar niet – zoals zij heeft gedaan – had mogen vaststellen dat er geen verwarringsgevaar bestond, zonder dit gevaar te beoordelen ten aanzien van alle oudere merken en door alleen het oudere gemeenschapsmerk in overweging te nemen.
- 47 Dienaangaande blijkt uit punt 16 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep heeft verwezen naar de „oudere merken” en de „gewone consumenten in de Europese Unie”, erop gelet dat het bij de oudere merken allereerst ging om een gemeenschapsmerk en een Duits merk (WeserGold, zie punten 7 en 8 hierboven), vervolgens, om een internationaal merk met werking in Tsjechië, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de landen van de Benelux (Wesergold, zie punt 9 hierboven) en, ten slotte, om een Duits en een Pools merk (WESERGOLD, zie punten 10 en 11 hierboven).
- 48 In punt 23 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep verwezen naar, enerzijds, de Duitse consument en, anderzijds, de consument van de andere lidstaten.
- 49 Bij het onderzoek van de conflicterende tekens heeft de kamer van beroep rekening gehouden met alle oudere merken en bijgevolg benadrukt dat het eigenlijke onderzoek betrekking had op alle oudere merken, en niet enkel op het oudere gemeenschapsmerk, ook al verwijst zij naar het oudere merk, en niet naar de oudere merken.
- 50 Punt 31 van de bestreden beslissing luidt immers als volgt:
- „Zowel het oudere merk als het aangevraagde merk zijn woordmerken. Het oudere merk bestaat uit een woord van negen letters die nu eens in hoofdletters, dan weer in kleine letters of met hoofdletters binnen het woord worden geschreven, namelijk ‚WeserGold’, ‚Wesergold’ en ‚WESERGOLD’.”
- 51 In deze omstandigheden, wanneer de kamer van beroep de term „ouder merk” gebruikt om alle oudere merken te beschrijven, vloeit dit voort uit de vaststelling in punt 32 van de bestreden beslissing – die overigens moet worden bevestigd – dat „het afwisselende gebruik van kleine letters en hoofdletters (binnen een woord) geen invloed heeft op de vergelijking van de tekens, aangezien het Gerecht een woordmerk in beginsel beschouwt als een combinatie van letters of woorden in drukletters in een normaal lettertype, zonder specifieke grafische elementen”.

52 Ten slotte blijkt alleen al bij lezing van de punten 33, 36, 39 en 40 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep daadwerkelijk heeft verwezen naar de „oudere merken” en niet enkel naar het gemeenschapsmerk, waarbij zij in punt 45 van deze beslissing zelfs opnieuw heeft gepreciseerd dat de desbetreffende tekens WESTERN GOLD en WeserGold, WESERGOLD of Wesergold waren.

53 Gelet op een en ander moet het tweede middel in elk geval worden afgewezen.

Derde middel: schending van artikel 75, tweede zin, van verordening nr. 207/2009

54 Ten eerste verwijt verzoekster de kamer van beroep in wezen dat zij haar niet vooraf op de hoogte heeft gebracht van haar voornemen om uitspraak te doen over alle oudere merken waarop ook de oppositie tegen het aangevraagde merk was gebaseerd.

55 Vooraf zij vastgesteld dat dit middel, volgens hetwelk verzoekster niet op de hoogte was gebracht van het feit dat de kamer van beroep zich zou baseren op alle oudere merken, in tegenspraak is met het tweede middel, volgens hetwelk het verwarringsgevaar niet alleen ten aanzien van het oudere gemeenschapsmerk had mogen worden onderzocht.

56 In antwoord op een vraag over deze tegenstrijdigheid ter terechtzitting, heeft verzoekster het Gerecht evenwel geen opheldering verschaft over het verband tussen deze twee middelen en de samenhang ervan.

57 Opgemerkt zij dat uit de rechtspraak volgt dat er een functionele continuïteit bestaat tussen de verschillende instanties van het BHIM, te weten de onderzoeker, de oppositieafdeling, de afdeling merkenadministratie en juridische aangelegenheden en de nietigheidsafdelingen enerzijds, en de kamers van beroep anderzijds (zie arrest van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, Jurispr., EU:C:2007:162, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

58 Uit deze functionele continuïteit tussen de verschillende instanties van het BHIM volgt juist dat bij de toetsing die de kamers van beroep moeten verrichten van de beslissingen van de instanties van het BHIM die in eerste aanleg uitspraak doen, zij hun beslissing moeten baseren op alle feitelijke en juridische omstandigheden die de partijen in de procedure voor de instantie die in eerste aanleg heeft beslist, of in de beroepsprocedure hebben aangevoerd [arrest van 11 juli 2006, Caviar Anzali/BHIM – Novomarket (Asetra), T-252/04, Jurispr., EU:T:2006:199, punt 31]. Meer algemeen, zoals het Hof heeft geoordeeld in het arrest BHIM/Kaul, punt 57 supra (EU:C:2007:162, punten 56 en 57), blijkt uit artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009, volgens hetwelk nadat onderzocht is of het beroep ontvankelijk is, de kamer van beroep over het beroep beslist en daarbij „de bevoegdheden [kan] uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, dat de kamer van beroep wanneer bij haar beroep is ingesteld, de bij haar aanhangige zaak opnieuw volledig ten gronde dient te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk [arrest van 28 april 2010, Claro/BHIM – Telefónica (Claro), T-225/09, EU:T:2010:169, punten 30 en 31].

59 Daaruit volgt dat alle vragen die de lagere instantie van het BHIM moest behandelen in haar beslissing waartegen beroep is ingesteld bij de kamer van beroep, deel uitmaken van het juridische en feitelijke kader van de bij de kamer van beroep aanhangige zaak, waarbij deze haar beslissing op al deze elementen baseert, en bijgevolg bevoegd is om deze te onderzoeken. Aangezien de vraag van de overeenstemming van de oudere merken noodzakelijkerwijze moest worden onderzocht om te bepalen of er sprake was van verwarringsgevaar, en de partijen opmerkingen hadden ingediend bij de oppositieafdeling, was de kamer van beroep uit hoofde van de functionele continuïteit tussen de verschillende instanties van het BHIM bevoegd om deze vraag in haar beslissing opnieuw te onderzoeken en, in voorkomend geval, daarover tot een besluit te komen dat afweek van het besluit waartoe de oppositieafdeling was gekomen. Ook al heeft de oppositieafdeling op grond van uitsluitend het oudere gemeenschapsmerk vastgesteld dat verwarringsgevaar bestond, uit de functionele

continuïteit volgt dus dat het aan de kamer van beroep stond – zoals zij heeft gedaan – om alle oudere merken te onderzoeken, aangezien zij in afwijking van de beslissing van de oppositieafdeling van oordeel was dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens bestond.

- 60 Bovendien zij vastgesteld dat uit artikel 75 van verordening nr. 207/2009 geenszins blijkt dat de kamer van beroep ertoe is gehouden om partijen te verzoeken om hun opmerkingen over het bestaan van gevaar voor verwarring met verschillende oudere merken wanneer, zoals in casu, de kamer van beroep haar onderzoek van het verwarringsgevaar baseert op oudere merken waarmee de oppositieafdeling geen rekening heeft gehouden, maar die geldig waren aangevoerd ter ondersteuning van die oppositie. In dit verband staat vast dat verzoekster zich bij oppositiebezwaarschrift van 14 maart 2007 op alle in de punten 7 tot en met 11 hierboven vermelde oudere merken heeft beroepen ter ondersteuning van die oppositie, en verzoekster in de op 26 september 2008 neergelegde motivering ter ondersteuning van het oppositiebezwaarschrift het gevaar voor verwarring van alle oudere merken met het aangevraagde merk uitdrukkelijk heeft vermeld [zie in die zin arrest van 15 januari 2013, Lidl Stiftung/BHIM – Lactimilk (BELLRAM), T-237/11, Jurispr., EU:T:2013:11, punt 27].
- 61 Bijgevolg zij vastgesteld dat verzoekster zowel voor de oppositieafdeling als voor de kamer van beroep de gelegenheid heeft gehad om haar argumenten inzake het bestaan van gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met alle oudere merken aan te voeren, maar dat zij ervoor heeft gekozen om geen specifieke argumenten voor elk van de oudere merken te ontwikkelen, aangezien zij er de voorkeur aan heeft gegeven om zich op generieke en dus ongedifferentieerde wijze te baseren op de oudere merken WESERGOLD (punt 1 van haar oppositiebezwaarschrift van 26 september 2008), Wesergold (punt 3 van dit oppositiebezwaarschrift) of WeserGold (punt 8 van dit oppositiebezwaarschrift). Vast staat immers dat verzoekster bij brief van 22 december 2009, in het kader van interveniëntes beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling, argumenten heeft aangevoerd betreffende het ontbreken van gevaar voor verwarring van de oudere merken met het aangevraagde merk, waarbij zij heeft aangegeven dat verschillende oudere merken die waren aangevoerd het woord „wesergold”, met de letters „w” en „g” in hoofdletters, gemeen hadden. Aangezien de oppositie was gebaseerd op alle in de punten 7 tot en met 11 hierboven vermelde oudere merken, en de kamer van beroep overeenkomstig artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 beschikte over de bevoegdheid om het gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met al deze oudere merken te onderzoeken, stond het overeenkomstig artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aan verzoekster om in het kader van het beroep bij de kamer van beroep haar opmerkingen met betrekking tot deze oudere merken specifiek voor elk van deze merken in te dienen, voor zover dit gerechtvaardigd was. Verzoekster kan dus niet geldig aanvoeren dat zij niet kon voorzien dat de kamer van beroep haar onderzoek van het verwarringsgevaar zou baseren op alle oudere merken (zie in die zin arrest BELLRAM, punt 60 supra, EU:T:2013:11, punt 28).
- 62 Uit de in de punten 60 en 61 hierboven geformuleerde overwegingen volgt dat de kamer van beroep verzoeksters recht om te worden gehoord niet heeft geschonden door haar niet uitdrukkelijk uit te nodigen om opmerkingen te maken over de andere oudere merken dan het gemeenschapsmerk.
- 63 Daaruit volgt dat voor zover verzoekster in het kader van dit middel de in punt 61 hierboven in herinnering gebrachte bevoegdheid van de kamer van beroep ter discussie stelt, dit middel ongegrond is en dient te worden afgewezen.
- 64 Ten tweede verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij schending heeft begaan van haar recht om te worden gehoord met betrekking tot het vermeende toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken.
- 65 Dienaangaande hoeft enkel te worden vastgesteld dat deze grief niet ter zake dienend is, aangezien zelfs gesteld dat de kamer van beroep verzoekster vooraf had moeten informeren over haar recht om opmerkingen in te dienen – quod non – deze onjuistheid hoe dan ook niet had kunnen leiden tot

vernietiging van de bestreden beslissing, aangezien uit punt 50 van het arrest in hogere voorziening blijkt dat bij gebreke van overeenstemming van de conflicterende tekens, de kwestie van het toegenomen onderscheidend vermogen door het gebruik van de oudere merken, niet relevant is.

66 Uit een en ander volgt dat het derde middel moet worden afgewezen.

Vierde middel: schending van artikel 75, eerste zin, van verordening nr. 207/2009

67 Verzoekster verwijt de kamer van beroep dat zij artikel 75, eerste zin, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door de bestreden beslissing „haastig” te motiveren ten aanzien van de andere oudere merken dan het gemeenschapsmerk.

68 In dit verband dient in herinnering te worden gebracht dat volgens artikel 75, eerste zin, van verordening nr. 207/2009 de beslissingen van het BHIM met redenen moeten worden omkleed. Volgens de rechtspraak heeft deze verplichting dezelfde draagwijdte als die welke is geformuleerd in artikel 296, tweede alinea, VWEU en heeft zij tot doel, enerzijds de betrokkene in staat te stellen kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel om zijn rechten te kunnen verdedigen, en anderzijds de Unierechter in staat te stellen zijn toezicht op de rechtmatigheid van de beslissing uit te oefenen [arresten van 6 september 2012, Storck/BHIM, C-96/11 P, EU:C:2012:537, punt 86, en van 15 juli 2014, Łaskiewicz/BHIM – Cables y Eslingas (PROTEKT), T-18/13, EU:T:2014:666, punt 71].

69 Verder kan van de kamers van beroep niet worden verlangd dat zij een uiteenzetting geven die getrouw één voor één alle argumenten van de partijen volgt. De motivering kan dus impliciet zijn, mits de belanghebbenden de redenen kunnen kennen waarom de beslissing van de kamer van beroep is vastgesteld en de bevoegde rechter over voldoende elementen beschikt om zijn toezicht uit te oefenen [arresten van 21 oktober 2004, KWS Saat/BHIM, C-447/02 P, Jurispr., EU:C:2004:649, punt 65; van 16 september 2009, Alber/BHIM (Handgreep), T-391/07, EU:T:2009:336, punt 74, en PROTEKT, punt 68 supra, EU:T:2014:666, punt 72].

70 Bovendien zij erop gewezen dat de kamer van beroep niet verplicht is haar standpunt te bepalen over alle argumenten die partijen hebben aangevoerd. Zij kan volstaan met een uiteenzetting van de feiten en juridische overwegingen die in het bestek van de beslissing van wezenlijk belang zijn (zie in die zin arrest van 11 januari 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissie, C-404/04 P, EU:C:2007:6, punt 30). Hieruit volgt dat de omstandigheid dat de kamer van beroep niet alle argumenten van een partij heeft overgenomen of niet op elk van deze argumenten heeft geantwoord, op zich niet volstaat voor de vaststelling dat de kamer van beroep heeft geweigerd deze in aanmerking te nemen [arresten van 9 december 2010, Tresplain Investments/BHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, Jurispr., EU:T:2010:505, punt 46, en PROTEKT, punt 68 supra, EU:T:2014:666, punt 73].

71 Dienaangaande blijkt uit de bestreden beslissing dat de kamer van beroep de inaanmerkingneming van alle oudere merken voor het onderzoek van het verwarringsgevaar afdoende heeft gemotiveerd.

72 In punt 16 van de bestreden beslissing blijkt dat de kamer van beroep rekening heeft gehouden met alle oudere merken, gelet op het gebruik van de bewoordingen „[z]oals de oudere merken”. Vervolgens heeft de kamer van beroep in de punten 31 en 45 van die beslissing melding gemaakt van alle oudere merken „namelijk ‚WeserGold’, ‚Wesergold’ en ‚WESERGOLD’”. Ten slotte heeft de kamer van beroep, door in punt 32 van de bestreden beslissing te herinneren aan de rechtspraak van het Gerecht inzake woordmerken, volgens welke de verschillen die voortvloeien uit de combinatie van letters of woorden in drukletters in een normaal lettertype, zonder specifieke grafische elementen, geen invloed hebben, haar beslissing om alle oudere merken in aanmerking te nemen, naar behoren gemotiveerd.

73 Uit een en ander volgt dat het vierde middel moet worden afgewezen en het beroep in zijn geheel moet worden verworpen.

Kosten

74 In het in punt 21 hierboven vermelde arrest in hogere voorziening heeft het Hof de beslissing omtrent de kosten aangehouden. Derhalve moet het Gerecht in dit arrest overeenkomstig artikel 219 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht beslissen over alle proceskosten betreffende de verschillende procedures.

75 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster volledig in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en interveniënte te worden verwezen in de kosten die zij voor het Gerecht en het Hof hebben gemaakt.

HET GERECHT (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**
- 2) **Riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG wordt verwezen in haar eigen kosten en in die van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) en van Lidl Stiftung & Co. KG in de procedures voor het Gerecht en het Hof.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 24 november 2015.

ondertekeningen