



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

22 mei 2012*

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk dat kop van wolf weergeeft — Oudere nationale en internationale beeldmerken WOLF Jardin en Outils WOLF — Relatieve weigeringsgronden — Afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van ouder merk — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009”

In zaak T-570/10,

Environmental Manufacturing LLP, gevestigd te Stowmarket (Verenigd Koninkrijk),
vertegenwoordigd door S. Malynicz, barrister, en M. Atkins, solicitor,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM),
vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

Société Elmar Wolf, gevestigd te Wissembourg (Frankrijk), vertegenwoordigd door N. Boespflug,
advocaat,

betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 6 oktober 2010 (zaak R 425/2010-2) inzake een oppositieprocedure tussen Société Elmar Wolf en Environmental Manufacturing LLP,

wijst HET GERECHT (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: I. Pelikánová, president, K. Jürimäe en M. van der Woude (rapporteur),
rechters,

griffier: S. Spyropoulos, administrateur,

gezien het op 17 december 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 24 maart 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 18 maart 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van
interveniënte,

* Procestaal: Engels.

na de terechtzitting op 17 januari 2012,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 9 maart 2006 heeft Entec Industries Ltd bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens 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 waarvoor inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken:



- 3 Na de beperking van de lijst van opgegeven waren in de loop van de procedure voor het BHIM behoren de waren waarvoor inschrijving is aangevraagd tot klasse 7 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 zijn omschreven als volgt: „Machines voor professionele en industriële verwerking van hout- en loofafval; professionele en industriële machines voor het maken van houtspaanders en -snippers”.
- 4 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 38/2006 van 18 september 2006 gepubliceerd.
- 5 Op 18 december 2006 heeft interveniënte, Soci t  Elmar Wolf, krachtens 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 supra bedoelde waren.

6 De oppositie was met name gebaseerd op de volgende oudere rechten:

- het op 8 april 1999 onder nummer 99 786 007 ingeschreven Franse beeldmerk voor waren van de klassen 1, 5, 7, 8, 12 en 31, waarvan het rood-gele beeldteken hieronder wordt weergegeven:



- het op 22 september 1948 onder nummer 1 480 873 ingeschreven Franse beeldmerk voor waren van de klassen 7 en 8, het op 22 juni 1951 onder nummer 154 431 ingeschreven internationale beeldmerk voor waren van de klassen 7 en 8 en met werking in Spanje en Portugal, en het op 20 januari 1969 onder nummer 352 868 ingeschreven internationale beeldmerk voor waren van de klassen 7, 8, 12 en 21 en met werking in Spanje. Het beeldteken in zwart en wit dat overeenstemt met deze drie merken wordt hieronder weergegeven:



- 7 De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) en op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009).
- 8 Op 24 september 2007 heeft Entec Industries de inschrijvingsaanvraag overgedragen aan verzoekster, Environmental Manufacturing LLP.
- 9 Op 2 oktober 2007 heeft verzoekster overeenkomstig artikel 43 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42 van verordening nr. 207/2009) interveniënte verzocht bewijzen van het gebruik van de oudere merken over te leggen. Interviënte heeft hiertoe dan ook stukken overgelegd.
- 10 Op 25 januari 2010 heeft de oppositieafdeling de op artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 gebaseerde oppositie afgewezen op grond dat er geen gevaar voor verwarring van de betrokken merken bestond. De oppositieafdeling heeft tevens de op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 gebaseerde oppositie afgewezen op grond dat interveniënte niet het bewijs van enige afbreuk aan de reputatie van de oudere merken of van een uit deze oudere merken getrokken ongerechtvaardigd voordeel had geleverd.
- 11 Op 23 maart 2010 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.

- 12 Bij beslissing van 6 oktober 2010 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. Met betrekking tot artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 heeft zij geoordeeld dat de oudere merken in drie lidstaten een grote bekendheid genoten. Vervolgens heeft zij geoordeeld dat een zekere mate van overeenstemming tussen de betrokken merken bestond en dat het relevante publiek een verband tussen de tekens kon leggen, gelet op het onderscheidend vermogen en de bekendheid van de oudere merken en op de soortgelijkheid van de door de betrokken merken beschermde waren. Ten slotte heeft de kamer van beroep onder verwijzing naar interveniëntes argumenten besloten dat het aangevraagde merk het unieke imago van de oudere merken kon doen verwateren en ongerechtvaardigd voordeel kon trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan. Met betrekking tot artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de oudere merken voor de beschermde waren normaal en onafgebroken waren gebruikt.

Conclusies van partijen

- 13 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
- de bestreden beslissing te vernietigen;
 - het BHIM te verwijzen in de kosten.
- 14 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:
- het beroep te verwerpen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 15 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009. Volgens verzoekster heeft interveniënte geen normaal gebruik van de oudere merken voor de door het aangevraagde merk aangeduide waren aangetoond. Het tweede middel betreft schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening. Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep deze bepaling onjuist toegepast.

Eerste middel: schending van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009

- 16 Artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bepaalt het volgende:

„Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.”

- 17 Volgens artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009 is lid 2 van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, van deze verordening bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk wordt beschermd.

- 18 Verzoekster stelt dat interveniënte enkel heeft aangetoond dat zij de oudere merken had gebruikt voor tuinmachines en -gereedschap bestemd voor het grote publiek, maar niet voor machines en gereedschap bestemd voor professioneel tuinieren. Machines en gereedschap voor tuinieren in eigen tuin vormen een van machines en gereedschap voor professioneel tuinieren onderscheiden subcategorie. Onder verwijzing naar het arrest van het Gerecht van 14 juli 2005, Reckitt Benckiser (España)/BHIM — Aladin (ALADIN) (T-126/03, Jurispr. blz. II-2861), merkt verzoekster op dat de kamer van beroep bij haar beoordeling van het normale gebruik van de oudere merken met dit onderscheid rekening had moeten houden. De beschermingsomvang van de oudere merken had bijgevolg moeten worden beperkt.
- 19 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.
- 20 Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat artikel 42 van verordening nr. 207/2009 betrekking heeft op het bewijs van normaal gebruik voor de waren of diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Deze waren zijn in casu de waren die worden beschermd door de oudere merken waarop interveniënte zich beroept en niet de door het aangevraagde merk aangeduide waren. Verzoekster betwist evenwel niet dat interveniënte heeft aangetoond dat de oudere merken voor de waren waarop zij zijn aangebracht, normaal zijn gebruikt.
- 21 Uit het arrest ALADIN (zie punt 18 supra), waarop verzoekster zich beroept, blijkt dat het begrip gedeeltelijk gebruik als functie heeft ervoor te zorgen dat merken die voor een bepaalde warencategorie niet worden gebruikt, niet onbeschikbaar worden, maar het mag niet als gevolg hebben dat de houder van een ouder merk elke bescherming wordt ontzegd voor waren die weliswaar niet strikt gelijk zijn aan die waarvoor normaal gebruik is bewezen, maar daarvan niet wezenlijk verschillen en behoren tot eenzelfde groep die alleen op willekeurige wijze kan worden onderverdeeld. In dit verband is het voor de houder van een merk in de praktijk onmogelijk het bewijs van gebruik ervan te leveren voor alle denkbare varianten van de waren waarop de inschrijving betrekking heeft. Bijgevolg kan het begrip „deel van de waren of diensten” niet worden opgevat als alle mogelijke commerciële vormen van gelijksoortige waren of diensten, maar alleen als waren of diensten die voldoende van elkaar verschillen om logische categorieën of subcategorieën te kunnen vormen (arrest ALADIN, punt 18 supra, punt 46).
- 22 Met betrekking tot het door de oudere merken aangeduide tuingereedschap kunnen evenwel geen logische categorieën of subcategorieën van waren worden onderscheiden naargelang het professionele gebruik of het gebruik door het grote publiek dat ervan kan worden gemaakt. Hoewel het waarschijnlijk is dat bepaalde van deze waren hoofdzakelijk zijn gericht tot een professionele clientèle, neemt dit niet weg dat de meeste van deze waren tegemoetkomen aan dezelfde behoeften inzake tuinieren, dat professionele tuinders hetzelfde gereedschap gebruiken als occasionele tuinders, en dat deze laatste ook groot gereedschap als dat aangeboden door verzoekster kunnen aanschaffen. Zo zal een professionele tuinder die in een stedelijk gebied werkt, niet genoodzaakt zijn grote machines aan te schaffen, terwijl een occasionele tuinder die op het platteland woont, daar wel behoefte aan kan hebben, met name indien hij bosrijke terreinen moet onderhouden.
- 23 Hoewel verzoekster terecht opmerkt dat de kamer van beroep de vraag inzake het normale gebruik had moeten onderzoeken alvorens de gegrondheid van interveniëntes oppositie te beoordelen, voert zij onvoldoende gegevens aan om te besluiten dat de kamer van beroep een beoordelingsfout heeft begaan met betrekking tot interveniëntes bewijs van normaal gebruik in de zin van artikel 42 van verordening nr. 207/2009.
- 24 Het eerste middel is bijgevolg ongegrond.

Tweede middel: schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009

- 25 Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat overeenkomstig artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 „[n]a oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, [...] de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens [wordt] geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met

het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk”.

- 26 Uit de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 blijkt eveneens dat de toepassing ervan aan de volgende voorwaarden is onderworpen: ten eerste, de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende merken; ten tweede, de bekendheid van het oudere oppositiemerk; ten derde, het bestaan van het risico dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat genoemde bepaling niet van toepassing is zodra aan een van deze voorwaarden niet is voldaan [arrest Gerecht van 25 mei 2005, Spa Monopole/BHIM — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Jurispr. blz. II-1825, punt 30].
- 27 Met betrekking tot de derde in het vorige punt vermelde voorwaarde onderscheidt artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 drie verschillende soorten risico's, te weten dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk, ten eerste, afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, ten tweede, afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk of, ten derde, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Van het eerste soort risico als bedoeld in deze bepaling is sprake wanneer met het oudere merk niet langer een onmiddellijke associatie kan worden opgeroepen met de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt. Dit betreft de „verwatering” van het oudere merk door het afbrokkelen van de identiteit ervan en de invloed ervan op het publiek. Van het tweede soort risico is sprake wanneer de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten door het publiek op zodanige wijze kunnen worden waargenomen dat de aantrekkingskracht van het oudere merk erdoor vermindert. Het derde soort risico bestaat erin dat het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld [zie arrest Gerecht van 22 maart 2007, Sigla/BHIM — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Jurispr. blz. II-711, punten 36-42 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Wanneer de eerste twee in het vorige punt bedoelde voorwaarden zijn vervuld, is artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 van toepassing zodra er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken (arrest Hof van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, Jurispr. blz. I-8823, punt 28).
- 28 In casu stelt verzoekster dat de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 onjuist heeft beoordeeld, zowel met betrekking tot het risico dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken (hierna: „gevaar voor verwatering”) als met betrekking tot het risico dat verzoekster ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken (hierna: „gevaar voor meeliften”).
- 29 Allereerst moeten de grieven met betrekking tot het gevaar voor verwatering worden onderzocht, en vervolgens, in voorkomend geval, die inzake het gevaar voor meeliften.

Relevant publiek

- 30 In punt 16 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep besloten dat voor de betrokken waren van klasse 7 in de zin van de Overeenkomst van Nice, het relevante publiek bestond uit het normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende grote publiek in Spanje, Frankrijk en Portugal.

- 31 Verzoekster stelt dat het gevaar voor verwatering moet worden beoordeeld aan de hand van de perceptie van het voor de oudere merken relevante publiek, terwijl het gevaar voor meeliften moet worden beoordeeld aan de hand van de perceptie van het voor het aangevraagde merk relevante publiek. Voor zover de kamer van beroep dit onderscheid niet heeft gemaakt door te oordelen dat het publiek steeds hetzelfde was, onafhankelijk van de betrokken inbreuk, heeft zij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
- 32 In navolging van verzoekster dient te worden opgemerkt dat het publiek dat in aanmerking dient te worden genomen, verschilt naargelang van het soort inbreuk waartegen de houder van het oudere merk opkomt. Zowel het onderscheidend vermogen als de reputatie van een merk moeten immers worden beoordeeld in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven. Of er sprake is van een inbreuk waarbij afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, dient bijgevolg te worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven. Of er sprake is van een inbreuk waarbij ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk voor zover het de houder van het jongere merk verboden is voordeel te halen uit dat merk, moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven (arrest Intel Corporation, punt 27 supra, punten 33-36).
- 33 Hieruit volgt dat de kamer van beroep in beginsel het relevante publiek moet afbakenen naargelang van het soort inbreuk dat zij op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 onderzoekt.
- 34 Dat de kamer van beroep dit onderscheid in het onderhavige geval niet heeft gemaakt, heeft evenwel geen invloed op het resultaat van haar beoordeling van het gevaar voor verwatering. Zoals blijkt uit punt 32 supra en zoals verzoekster in haar verzoekschrift zelf vaststelt, is het relevante publiek voor de beoordeling van dit gevaar immers het voor de oudere merken relevante publiek. Welnu, het is juist dit publiek dat de kamer van beroep bij haar beoordeling in aanmerking heeft genomen.
- 35 Bijgevolg treft de grief inzake de onjuiste rechtsopvatting van de kamer van beroep bij de afbakening van het relevante publiek geen doel voor zover zij betrekking heeft op de beoordeling van het gevaar voor verwatering en moet zij derhalve worden afgewezen.

Verband tussen de betrokken merken

- 36 Blijkens de rechtspraak is voor de bescherming van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 niet vereist dat tussen de betrokken merken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het betrokken publiek gevaar voor verwarring ertussen kan ontstaan. Het volstaat dat deze merken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze merken legt [zie in die zin arrest Gerecht van 16 mei 2007, La Perla/BHIM — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 37 Volgens de rechtspraak van het Hof inzake de uitlegging van artikel 4, lid 4, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1), waarvan de inhoud in wezen gelijk is aan die van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, kunnen worden aangehaald als relevante factoren om het bestaan van het hierboven bedoelde verband te beoordelen: de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel

onderling verschillen, alsmede het relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk, de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk, het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek (arrest Intel Corporation, punt 27 supra, punt 42).

- 38 In casu voert verzoekster aan dat de kamer van beroep de in het vorige punt aangehaalde criteria niet heeft toegepast om te beoordelen of de consumenten van de betrokken waren een verband zouden leggen tussen de conflicterende merken.
- 39 Verzoekster is van mening dat de kans uiterst klein is dat een dergelijk verband wordt gelegd. In de eerste plaats stelt verzoekster dat interveniëntes bewijzen van gebruik aantonen dat het gebruik van de oudere merken, en bijgevolg de bekendheid ervan, beperkt waren tot de sector van het tuinieren door het grote publiek. Aangezien verzoeksters waren zich beperken tot de professionele en gespecialiseerde sector, is het uiterst onwaarschijnlijk dat de gemiddelde consument van de waren waarvoor de oudere merken bekendheid genieten, op het aangevraagde merk stuiten. In de tweede plaats bestaan er grote verschillen tussen de conflicterende merken.
- 40 Het BHIM en interveniënte stellen dat die argumenten ongegrond zijn.
- 41 Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat het verband tussen de conflicterende merken globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest Hof van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punt 30).
- 42 Hoewel het Hof in het arrest Intel Corporation (zie punt 27 supra, punt 42) een reeks criteria heeft opgesomd aan de hand waarvan het bestaan van een dergelijk verband kan worden vastgesteld, vormt deze opsomming geen limitatieve lijst die in elk concreet geval integraal moet worden toegepast. Integendeel, het is mogelijk dat een verband tussen de conflicterende merken wordt vastgesteld op grond van bepaalde van deze criteria of dat het bestaan van een dergelijk verband voortvloeit uit factoren die in het arrest Intel Corporation (zie punt 27 supra) niet worden vermeld. De vraag of het relevante publiek al dan niet een samenhang ziet tussen de conflicterende merken is immers een feitenkwestie die enkel aan de hand van de feiten en omstandigheden van elk concreet geval kan worden beantwoord.
- 43 In de onderhavige zaak heeft de kamer van beroep, anders dan verzoekster stelt, naar behoren rekening gehouden met bepaalde in het arrest Intel Corporation (zie punt 27 supra) vastgestelde beoordelingscriteria. In punt 26 van de bestreden beslissing heeft zij eraan herinnerd dat de oudere merken een grote bekendheid genoten, dat een zekere mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken bestond en dat de door deze merken aangeduide waren gelijk of zeer soortgelijk waren.
- 44 Inzonderheid met betrekking tot de mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken heeft de kamer van beroep in de punten 19 tot en met 23 van de bestreden beslissing een gedetailleerde analyse verricht van de visuele overeenstemming tussen de twee merken, die beide de afbeelding van een hondachtige weergeven, van het feit dat een fonetische vergelijking voor een zuiver beeldmerk niet nodig was en ten slotte van de begripsmatige overeenstemming tussen deze merken.
- 45 Zoals verzoekster opmerkt, zijn de door de beide merken weergegeven hondachtigen weliswaar verschillend, aangezien de ene gedetailleerd en met een agressieve houding is getekend en de andere schijnbaar vriendelijker en eenvoudiger is weergegeven, maar dit neemt niet weg dat de kamer van beroep in haar beoordeling naar behoren rekening heeft gehouden met deze verschillen en dat zij in punt 19 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld dat deze verschillen niet dermate belangrijk zijn dat het relevante publiek, met een gemiddeld aandachtsniveau en een onvolmaakt geheugen, geen verband zal leggen tussen het beeld van het aangevraagde merk en dat van de oudere merken.

- 46 Met betrekking tot de soortgelijkheid van de door de conflicterende merken aangeduide waren, dient eraan te worden herinnerd dat verzoeksters grief is gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat een logisch onderscheid kan worden gemaakt tussen enerzijds machines en gereedschap bestemd voor het grote publiek en anderzijds machines en gereedschap bestemd voor professionele tuinders. Uit de beoordeling van deze grief in punt 22 supra blijkt immers dat de door de oudere merken aangeduide waren zijn gericht tot zowel professionele als occasionele tuinders en dat de vraag naar de door verzoekster aangeboden waren ook zowel van professionele als van occasionele gebruikers kan komen.
- 47 Hieruit volgt dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat het relevante publiek een verband kon leggen tussen de door beide conflicterende merken weergegeven tekens en dat verzoeksters grief op dit punt ongegrond is en dient te worden afgewezen.

Economische gevolgen van de samenhang tussen de conflicterende merken

- 48 Met betrekking tot het gevaar voor verwatering stelt verzoekster onder verwijzing naar punt 77 van het arrest Intel Corporation (zie punt 27 supra) dat de houder van het oudere merk moet aanvoeren en bewijzen dat het gebruik van het jongere merk invloed zal hebben op het gedrag van de consument van de door het oudere merk aangeduide waren of dat er een grote kans bestaat dat dit in de toekomst het geval is. De kamer van beroep heeft deze invloed in het onderhavige geval niet onderzocht.
- 49 Verzoekster stelt dat interveniënte argumenten had moeten aandragen waarbij concreet wordt uiteengezet hoe de verwatering haar schade toebrengt. Bijgevolg volstaat de loutere vermelding van een verwatering niet om de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 te rechtvaardigen.
- 50 Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat de weigeringsgrond inzake gevaar voor verwatering als bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 samen met de andere in dit artikel vermelde relatieve weigeringsgronden ertoe bijdraagt dat de eerste functie van het merk, te weten de herkomstaanduidende functie ervan, wordt gevrijwaard. Met betrekking tot het gevaar voor verwatering wordt deze functie in gevaar gebracht wanneer het oudere merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproep met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen (arrest Intel Corporation, punt 27 supra, punt 29).
- 51 Uit het arrest Intel Corporation (zie punt 27 supra) blijkt dat de houder van het oudere merk die zich op de bescherming van artikel 8, lid 5, van verordening 207/2009 beroept, moet bewijzen dat het gebruik van het jongere merk afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van zijn oudere merk. Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet (arrest Intel Corporation, punt 27 supra, punten 37, 38 en 71).
- 52 Daartoe moet de houder van het oudere merk bewijzen overleggen waaruit prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans op een inbreuk in de toekomst niet hypothetisch is (arrest SPA-FINDERS, punt 26 supra, punt 40). Een dergelijke conclusie kan in het bijzonder zijn gebaseerd op logische

gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval [arrest Gerecht van 16 april 2008, Citigroup en Citibank/BHIM — Citi (CITI), T-181/05, Jurispr. blz. II-669, punt 78].

- 53 Er kan echter niet worden geëist dat de houder van het oudere merk naast deze bewijzen nog een bijkomend effect van de komst van het jongere merk op het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, aantoot. Een dergelijke voorwaarde wordt immers noch in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, noch in het arrest Intel Corporation (zie punt 27 supra) vermeld.
- 54 Met betrekking tot punt 77 van het arrest Intel Corporation (zie punt 27 supra) blijkt uit de keuze van de term „bijgevolg” en uit de structuur van punt 81 van dat arrest dat de wijziging van het economische gedrag van de consument, waarnaar verzoekster ter ondersteuning van haar grief verwijst, is aangetoond zodra de houder van het oudere merk overeenkomstig punt 76 van dat arrest kan bewijzen dat dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet.
- 55 Onderzocht dient te worden of de kamer van beroep deze beginselen in het onderhavige geval juist heeft toegepast.
- 56 Wat in de eerste plaats de bewering betreft dat interveniënte zich ertoe heeft beperkt het gevaar voor verwatering ter sprake te brengen zonder het verder te staven, verduidelijkt de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing dat interveniënte haar betoog tijdens de beroepsprocedure heeft ontwikkeld. Interviënte heeft met name opgemerkt dat door het gebruik van het aangevraagde merk de bekendheid van de oudere merken zou worden uitgehold, aangezien het relevante publiek haar waren niet langer met deze merken zou associëren, en dat het beeldelement van deze merken zou worden ontdaan van zijn specifieke kenmerken en zijn sterk onderscheidend vermogen zou verliezen.
- 57 Hoewel de samenvatting van interveniëntes argumenten in punt 30 van de bestreden beslissing beknopt is, moet worden geoordeeld dat interveniënte wel degelijk argumenten heeft aangevoerd waaruit blijkt dat het risico op inbreuk op de oudere merken door het gebruik van het aangevraagde merk niet hypothetisch is.
- 58 Wat in de tweede plaats de beoordeling van de gegrondheid van de aldus door interveniënte aangevoerde argumenten betreft, dient ten eerste te worden vastgesteld dat de kamer van beroep in punt 36 van de bestreden beslissing veel belang heeft gehecht aan het sterk onderscheidend vermogen van de oudere tekens door te verduidelijken dat het element van de kop van een wolf geen enkele duidelijke band had met de betrokken waren. Er bestaat immers geen verband tussen het in de oudere merken gebruikte beeldelement dat de kop van een wolf weergeeft en de door interveniënte verkochte waren; het gebruik van dit element wordt in wezen verklaard door het feit dat de naam van interveniëntes vennootschap het woord „wolf” bevat.
- 59 De kamer van beroep heeft bijgevolg het sterk onderscheidend vermogen van de oudere merken juist beoordeeld. Overeenkomstig de rechtspraak zal, hoe groter het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk zijn, de afbreuk des te waarschijnlijker zijn (arrest Intel Corporation, punt 27 supra, punten 67 en 74, en arrest SPA-FINDERS, punt 26 supra, punt 41).
- 60 Ten tweede heeft de kamer van beroep in punt 36 van de bestreden beslissing geoordeeld dat rekening moest worden gehouden met de gelijke of soortgelijke aard van de betrokken waren.
- 61 In dit verband moet er allereerst aan worden herinnerd dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 kan worden ingeroepen ter ondersteuning van zowel een oppositie die is gericht tegen een gemeenschapsmerkaanvraag die betrekking heeft op waren en diensten die niet gelijk of soortgelijk zijn aan die welke door het oudere merk worden aangeduid, als een oppositie tegen een

gemeenschapsmerkaanvraag die betrekking heeft op waren die gelijk of soortgelijk zijn aan die van het oudere merk (zie naar analogie arrest Hof van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punten 24-26, en arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 41 supra, punten 19-22).

- 62 Vervolgens moet worden vastgesteld dat de omstandigheid dat concurrenten tekens gebruiken die in zekere mate overeenstemmen voor dezelfde of soortgelijke waren, de onmiddellijke associatie door het relevante publiek van de tekens met de betrokken waren in gevaar brengt, waardoor afbreuk wordt gedaan aan de geschiktheid van het oudere merk om de waren waarvoor het is ingeschreven te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk. In casu moet daarom worden geoordeeld dat het gebruik door verzoekster van de kop van een hondachtige als merk voor tuin- en tuinbouwgereedschap, dat gelijk of soortgelijk is aan het gereedschap dat door interveniënte wordt verkocht onder merken die eveneens naar koppen van hondachtigen verwijzen, noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat de consument van dit gereedschap op termijn het beeld van de hondachtige niet langer onmiddellijk zal associëren met interveniëntes waren.
- 63 In dit opzicht dient er tevens aan te worden herinnerd dat een merk fungeert als middel waarmee andere boodschappen worden overgedragen, betreffende onder meer de eigenschappen of de bijzondere kenmerken van de waren of diensten die het aanduidt, of de beelden en gewaarwordingen die het oproept, zoals bijvoorbeeld luxe, levensstijl, exclusiviteit, avontuur en jeugd. In die zin heeft het merk intrinsiek een eigen economische waarde, los van de waarde van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. De betrokken boodschappen die met name door een bekend merk worden overgedragen of ermee worden geassocieerd, verlenen dit merk een bijzondere waarde die bescherming verdient, te meer omdat de bekendheid van een merk meestal het resultaat is van aanzienlijke inspanningen en investeringen van de houder ervan (arrest VIPS, punt 27 supra, punt 35).
- 64 In het onderhavige geval ondermijnt het feit dat de oudere merken geen onmiddellijke associatie meer oproepen met de waren waarvoor zij zijn ingeschreven en worden gebruikt, de door interveniënte geleverde commerciële inspanningen voor de ontwikkeling van haar merken.
- 65 Ten derde heeft de kamer van beroep in punt 37 van de bestreden beslissing vastgesteld dat verzoekster nooit een „geldige reden” in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 heeft gegeven om het gebruik van een kop van een hondachtige in het aangevraagde merk uit te leggen of te rechtvaardigen. Verzoekster heeft deze vaststelling niet betwist.
- 66 Bijgevolg heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk kon doen aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken. Verzoeksters grief inzake de noodzaak om de economische gevolgen van de samenhang tussen de conflicterende merken te bewijzen, kan dus niet worden aanvaard.
- 67 Aangezien de kamer van beroep aldus een juiste toepassing heeft gemaakt van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 omwille van het door het aangevraagde merk veroorzaakte gevaar voor verwatering, behoeft het gevaar voor meeliften waarop de bestreden beslissing eveneens is gebaseerd, niet meer te worden onderzocht. Zoals in punt 27 supra werd vastgesteld, volstaat het immers dat er sprake is van één van de drie soorten inbreuken als bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, opdat deze bepaling van toepassing is.
- 68 Gelet op al het voorgaande, moet het tweede middel ongegrond worden verklaard.
- 69 Het beroep moet dus in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

- 70 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte in de kosten te worden verwezen.

HET GERECHT (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**
- 2) **Environmental Manufacturing LLP wordt verwezen in de kosten.**

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 mei 2012.

ondertekeningen