



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

14 november 2013 *

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Beeldmerk dat kop van wolf weergeeft — Oppositie door houder van internationale en nationale beeldmerken met woordelementen ,WOLF Jardin’ en ,Outils WOLF’ — Relatieve weigeringsgronden — Afbreuk aan onderscheidend vermogen van ouder merk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 8, lid 5 — Wijziging van economisch gedrag van gemiddelde consument — Bewijslast”

In zaak C-383/12 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 8 augustus 2012,

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

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

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

verweerder in eerste aanleg,

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

interveniënte in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: T. von Danwitz, kamerpresident, E. Juhász (rapporteur), A. Rosas, D. Šváby
en C. Vajda, rechters,

advocaat-generaal: J. Kokott,

griffier: M. Aleksejev, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 29 mei 2013,

* Procestaal: Engels.

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,
het navolgende

Arrest

- 1 Environmental Manufacturing LLP (hierna: „Environmental Manufacturing”) verzoekt het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 22 mei 2012, Environmental Manufacturing/BHIM – Wolf (Weergave van kop van wolf) (T-570/10; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroep strekkende tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 6 oktober 2010 (zaak R 425/2010-2) inzake een oppositieprocedure (hierna: „litigieuze beslissing”).

Toepasselijke bepalingen

- 2 Bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden, is overgegaan tot codificatie en intrekking van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).
- 3 Onder het opschrift „Relatieve weigeringsgronden” bepaalt artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 207/2009:

„1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

- b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

[...]

5. Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens 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.”

- 4 Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94 was in dezelfde bewoordingen geformuleerd als de overeenkomstige bepalingen van verordening nr. 207/2009.

Voorgeschiedenis van het geding

- 5 Op 9 maart 2006 heeft de rechtsvoorganger van Environmental Manufacturing bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor een beeldteken dat een kop van een wolf weergeeft met het oog op de verkoop van waren van 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”.
- 6 Na de publicatie van de aanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 38/2006 van 18 september 2006 heeft Société Elmar Wolf (hierna: „Elmar Wolf”) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor die waren.
- 7 De oppositie was gebaseerd op verschillende oudere Franse en internationale beeldmerken. Tot staving van deze oppositie werden de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94 aangevoerd.
- 8 Op 24 september 2007 heeft de rechtsvoorganger van Environmental Manufacturing die inschrijvingsaanvraag overgedragen aan laatstgenoemde onderneming. Op 2 oktober 2007 heeft Environmental Manufacturing overeenkomstig artikel 43 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42 van verordening nr. 207/2009) Elmar Wolf verzocht bewijzen van het gebruik van de oudere merken over te leggen. Elmar Wolf heeft hiertoe dan ook stukken overgelegd.
- 9 Op 25 januari 2010 heeft de oppositieafdeling van het BHIM 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 deze verordening gebaseerde oppositie afgewezen op grond dat Elmar Wolf 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.
- 10 Op 23 maart 2010 heeft Elmar Wolf tegen die beslissing beroep ingesteld. Die beslissing werd vernietigd bij de litigieuze beslissing. Met betrekking tot artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 heeft de tweede kamer van beroep 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 aangeduide waren. Ten slotte heeft de kamer van beroep zich onder verwijzing naar de argumenten van Elmar Wolf op het standpunt gesteld 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.

Beroep bij het Gerecht en bestreden arrest

- 11 Environmental Manufacturing heeft bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Ter ondersteuning van dit beroep voerde zij twee middelen aan, te weten schending van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 en schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.
- 12 In de punten 16 tot en met 24 van het bestreden arrest heeft het Gerecht het eerste middel ongegrond verklaard.

- 13 Met betrekking tot het tweede middel heeft het Gerecht in punt 47 van het bestreden arrest geoordeeld dat de kamer van beroep terecht van mening was dat het relevante publiek een verband kon leggen tussen de door de twee conflicterende merken weergegeven tekens.
- 14 Vervolgens heeft het Gerecht in de punten 48 en 49 van het bestreden arrest met betrekking tot het gevaar voor verwatering erop gewezen dat volgens Environmental Manufacturing 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. Tevens heeft het Gerecht erop gewezen dat Environmental Manufacturing aanvoert dat de kamer van beroep deze invloed in het onderhavige geval niet heeft onderzocht, dat Elmar Wolf argumenten had moeten aandragen waarbij concreet wordt uiteengezet hoe de verwatering haar schade toebrengt, en dat de loutere vermelding van verwatering niet volstond om de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 te rechtvaardigen.
- 15 In de punten 50 tot en met 54 van het bestreden arrest oordeelde het Gerecht als volgt:
- „50 [De] weigeringsgrond inzake gevaar voor verwatering als bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 [draagt] samen met de andere in dit artikel vermelde relatieve weigeringsgronden ertoe bij [...] 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 [van 27 november 2008,] Intel Corporation, [C-252/07, Jurispr. blz. I-8823,] punt 29).
- 51 Uit het arrest Intel Corporation[, reeds aangehaald,] blijkt dat de houder van het oudere merk die zich op de bescherming van artikel 8, lid 5, van verordening [nr.] 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, [reeds aangehaald], 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 [...]. 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 [...].
- 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, aantoon. Een dergelijke voorwaarde wordt immers noch in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, noch in het [reeds aangehaalde] arrest Intel Corporation [...] vermeld.

- 54 Met betrekking tot punt 77 van het [reeds aangehaalde] arrest Intel Corporation [...] 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 [Environmental Manufacturing] 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.”
- 16 In de punten 56 tot en met 65 van het bestreden arrest heeft het Gerecht onderzocht of de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 en bovengenoemde beginselen in het onderhavige geval juist had toegepast.
- 17 In punt 66 van het bestreden arrest heeft het Gerecht zich op het standpunt gesteld dat de kamer van beroep op goede gronden had geoordeeld dat het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk kon doen aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken, en dat voorts het argument van Environmental Manufacturing inzake de noodzaak om de economische gevolgen van de samenhang tussen de conflicterende merken te bewijzen, niet kon worden aanvaard.
- 18 In punt 67 van het bestreden arrest heeft het Gerecht erop gewezen dat „[a]angezien 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, [...] het gevaar [dat Environmental Manufacturing ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken (meeliften)] waarop de [litigieuze] beslissing eveneens is gebaseerd, niet meer [behoeft] te worden onderzocht”.
- 19 In deze omstandigheden heeft het Gerecht het tweede middel ongegrond verklaard en het beroep in zijn geheel verworpen.

Conclusies van partijen

- 20 In hogere voorziening verzoekt Environmental Manufacturing het Hof, het bestreden arrest te vernietigen, de zaak zelf af te doen en het BHIM en Elmar Wolf te verwijzen in de kosten.
- 21 Het BHIM verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en Environmental Manufacturing te verwijzen in de kosten.
- 22 Elmar Wolf verzoekt het Hof, primair, de hogere voorziening af te wijzen en, subsidiair, de zaak te verwijzen naar het Gerecht, alsmede Environmental Manufacturing te verwijzen in haar eigen kosten en in die van Elmar Wolf.

Hogere voorziening

- 23 Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert Environmental Manufacturing één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

Argumenten van partijen

- 24 Environmental Manufacturing stelt dat sinds het reeds aangehaalde arrest Intel Corporation het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is

gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. Aldus moet een dergelijk bewijs worden geleverd opdat verwatering van een ouder merk kan worden aangetoond.

- 25 Environmental Manufacturing verwijt het Gerecht dat het dit bewijs niet heeft geëist door te oordelen dat het volstaat dat het oudere merk minder geschikt wordt om de waren 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.
- 26 Environmental Manufacturing is van mening dat in de analyse van het Gerecht geen rekening wordt gehouden met de rechtspraak van het Hof, volgens welke beïnvloeding van het economische gedrag van de consument impliceert dat zijn commerciële gedrag wordt beïnvloed. Environmental Manufacturing betoogt dat een dergelijke mogelijke of werkelijke beïnvloeding moet worden onderzocht in het kader van een op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 ingesteld beroep, en dat het Gerecht het betoog dat sprake was van verwatering in de zin van die bepaling had moeten afwijzen daar deze kwestie werd onderzocht noch bewezen.
- 27 Het BHIM erkent dat het bewijs van een afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 het bewijs vereist van een werkelijke of eventuele wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Het BHIM betoogt evenwel dat de wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument en de afbrokkeling van de identiteit van het oudere merk onafhankelijke noch cumulatieve voorwaarden vormen en dat zij in werkelijkheid deel uitmaken van één en hetzelfde vereiste.
- 28 Het BHIM is van mening dat de in de punten 29 en 76 van het reeds aangehaalde arrest Intel Corporation vermelde voorwaarde dat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet, gewoonweg een uitdrukking van de wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument is. Een dergelijke wijziging zal plaatsvinden wanneer uit het oogpunt van deze consument de economische waarde van het bekende merk zal lijden onder het gebruik van een jonger teken. Het economische gedrag van de consument wordt reeds ongunstig beïnvloed wanneer deze consument het bekende merk minder aantrekkelijk, minder gerenommeerd of minder exclusief acht wegens het gebruik van het litigieuze jongere teken.
- 29 Volgens het BHIM steunt het bestreden arrest op de juiste premisse dat „een wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven”, veronderstelt dat is aangetoond – zoals in casu – dat „door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet”. Dit laatste is louter een verklaring van de premisse.
- 30 Het BHIM is van mening dat het feit dat de identiteit afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet, betekent dat de economische waarde van het bekende merk een nadelige invloed ondergaat en dat de perceptie van het publiek en zijn „economische gedrag” dus de twee keerzijden van eenzelfde medaille zijn. Het BHIM voegt daaraan toe dat de vaststelling in punt 62 van het bestreden arrest de uitdrukking is van de waarschijnlijke wijziging van het economische gedrag van de consument van de door de oudere merken aangeduide waren, die kan worden verwacht door het gelijktijdige gebruik van het litigieuze teken.
- 31 Elmar Wolf herinnert eraan dat de kamer van beroep in de punten 36 en 38 van de litigieuze beslissing heeft vastgesteld dat het gebruik van het aangevraagde merk een gevaar voor verwatering kan inhouden alsmede het gevaar dat daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het oudere merk. Zij merkt op dat het Gerecht, gelet op zijn vaststelling in punt 66 van het bestreden arrest dat het

aangevraagde merk afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken, om redenen van proceseconomie het uit dit onderscheidend vermogen getrokken ongerechtvaardigd voordeel niet heeft onderzocht.

- 32 Met betrekking tot de eerbiediging van het gestelde bijkomende en verschillende criterium dat in het reeds aangehaalde arrest Intel Corporation zou zijn ontwikkeld, betoogt Elmar Wolf dat het Gerecht terecht erop heeft gewezen dat het argument inzake de noodzaak om de economische gevolgen van de samenhang tussen de conflicterende merken te bewijzen, niet kan worden aanvaard.
- 33 Elmar Wolf is van mening dat de omstandigheden waarin het Hof in het arrest Intel Corporation zijn analyse heeft verricht, het geval betreffen waarin de door het oudere merk aangeduide waren of diensten niet soortgelijk zijn aan de door het jongere merk aangeduide waren of diensten, terwijl de onderhavige zaak ziet op dezelfde of minstens soortgelijke waren. Aldus zijn de criteria die het Hof in het arrest Intel Corporation heeft ontwikkeld, in casu niet van toepassing.

Beoordeling door het Hof

- 34 Volgens de rechtspraak van het Hof veronderstelt het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt (arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punten 77 en 81 alsmede punt 6 van het dictum).
- 35 Het is juist dat punt 77 van het arrest Intel Corporation wordt ingeleid door de term „[b]ijgevolg” en dat dit punt onmiddellijk volgt op het onderzoek van de kwestie van het afnemen van de geschiktheid om te identificeren en van de afbrokkeling van de identiteit van het oudere merk, en aldus zou kunnen worden opgevat als een loutere verklaring van het vorige punt. Dezelfde formulering in punt 81 en in het dictum van dat arrest is evenwel autonoom. Dat zij deel uitmaakt van het dictum van dat arrest wijst op het belang ervan.
- 36 De bewoordingen van de hierboven aangehaalde rechtspraak zijn ondubbelzinnig. Daaruit volgt dat, zonder het bewijs dat aan deze voorwaarde is voldaan, niet kan worden vastgesteld dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk als bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
- 37 Het begrip „wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument” behelst een objectieve voorwaarde. Een dergelijke wijziging kan niet uitsluitend worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Dat deze laatste de aanwezigheid opmerkt van een nieuw teken dat overeenstemt met een ouder teken, volstaat op zich niet voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, voor zover deze overeenstemming geen verwarring bij de consument doet ontstaan.
- 38 In punt 53 van het bestreden arrest heeft het Gerecht het onderzoek van de door het arrest Intel Corporation gestelde voorwaarde van de hand gewezen en derhalve blijkt gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
- 39 In punt 62 van het bestreden arrest heeft het Gerecht 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”.

- 40 In het reeds aangehaalde arrest Intel Corporation heeft het Hof evenwel duidelijk gewezen op de noodzaak om een hogere bewijsstandaard te eisen voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
- 41 Wanneer het door het Gerecht voorgestelde criterium wordt aanvaard, zou dit bovendien kunnen leiden tot een situatie waarin marktdeelnemers zich ten onrechte bepaalde tekens toe-eigenen, hetgeen de mededinging zou kunnen schaden.
- 42 Het is juist dat verordening nr. 207/2009 en de rechtspraak van het Hof niet eisen dat wordt aangetoond dat daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan, maar ook het bestaan van een ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk aanvaarden, waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen.
- 43 Dergelijke gevolgtrekkingen mogen evenwel niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen, maar – zoals het Gerecht zelf in punt 52 van het bestreden arrest heeft opgemerkt onder verwijzing naar een ouder arrest van het Gerecht – berusten op „een waarschijnlijkheidsanalyse [...] waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval”.
- 44 Het Gerecht had evenwel geen kritiek op het ontbreken van een dergelijke analyse, in strijd met de in zijn eigen arrest aangehaalde rechtspraak.
- 45 Wat het argument van Elmar Wolf betreft, dat het door het Hof in het reeds aangehaalde arrest Intel Corporation ontwikkelde criterium betrekking heeft op waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan de door een jonger merk aangeduide waren of diensten en derhalve in casu niet van toepassing is, volstaat de vaststelling dat de rechtspraak in de punten 77 en 81 alsmede in punt 6 van het dictum van dat arrest, gelet op de algemene bewoordingen ervan, niet in die zin kan worden uitgelegd dat hij zich beperkt tot feitelijke omstandigheden waarbij waren of diensten niet soortgelijk zijn aan de door een jonger merk aangeduide waren of diensten.
- 46 In deze omstandigheden moet worden vastgesteld dat de hogere voorziening gegrond is.
- 47 Derhalve dient het bestreden arrest te worden vernietigd.
- 48 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening naar het Gerecht verwijzen.
- 49 In de onderhavige zaak is niet voldaan aan de voorwaarden om de zaak zelf te kunnen afdoen.
- 50 Bijgevolg dient de zaak naar het Gerecht te worden verwezen en moet de beslissing over de kosten worden aangehouden.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart:

- 1) **Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 22 mei 2012, Environmental Manufacturing/BHIM – Wolf (Weergave van kop van wolf) (T-570/10), wordt vernietigd.**
- 2) **De zaak wordt verwezen naar het Gerecht van de Europese Unie.**
- 3) **De beslissing over de kosten wordt aangehouden.**

ondertekeningen