



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer)

17 oktober 2013 *

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ZEBEXIR — Ouder woordmerk ZEBINIX — Relatieve weigeringsgronden — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 8, lid 1, sub b — Motiveringsplicht”

In zaak C-597/12 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 18 december 2012,

Isdin SA, gevestigd te Barcelona (Spanje), vertegenwoordigd door G. Marín Raigal en P. López Ronda, abogados,

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door P. Geroulakos als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg,

Bial-Portela & C^a SA, gevestigd te São Mamede do Coronado (Portugal),

verzoekster in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Zevende kamer),

samengesteld als volgt: G. Arestis, kamerpresident, J.-C. Bonichot en A. Arabadjiev (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: P. Cruz Villalón,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

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

het navolgende

* Procestaal: Engels.

Arrest

- 1 Met haar hogere voorziening vordert Isdin SA (hierna: „Isdin”) de vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 9 oktober 2012, Bial-Portela/BHIM – Isdin (ZEBEXIR) (T-366/11; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft vernietigd de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 6 april 2011 (zaak R 1212/2009-1) inzake een oppositieprocedure tussen Bial-Portela & C^a SA (hierna: „Bial-Portela”) en Isdin (hierna: „litigieuze beslissing”).

Voorgeschiedenis van het geding

- 2 De voorgeschiedenis van het geding is in de punten 1 tot en met 9 van het bestreden arrest samengevat als volgt:
 - „1 Op 4 april 2008, heeft [Isdin] bij het 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)]. De aanvraag betrof de inschrijving van het woordteken ZEBEXIR.
 - 2 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 3 en 5 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 (hierna: ‚Overeenkomst van Nice’). Zij zijn omschreven als volgt:
 - klasse 3: ‚Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; (schuurmiddelen); zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen’;
 - klasse 5: ‚Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor de geneeskunde; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby’s; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen’.
 - 3 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 24/2008 van 16 juni 2008 gepubliceerd.
 - 4 Op 9 september 2008 heeft [Bial-Portela] op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) tegen de inschrijving van het aangevraagde merk oppositie ingesteld.
 - 5 De oppositie was gebaseerd op het op 28 oktober 2003 aangevraagde en op 14 maart 2005 ingeschreven oudere gemeenschapswoordmerk ZEBINIX voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 42. Deze waren en diensten zijn omschreven als volgt:
 - klasse 3: ‚Bleekmiddelen en ander wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen’;

- klasse 5: ‚Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten, diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby’s, pleisters, verbandmiddelen, tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen, ontsmettingsmiddelen, middelen ter verdelgung van ongedierte, schimmeldodende middelen, onkruidverdelgungsmiddelen’;
 - klasse 42: ‚Wetenschappelijke en technologische diensten en diensten op het gebied van onderzoek en ontwerp hiervan, analyse en industrieel onderzoek’.
- 6 De oppositie was gericht tegen alle waren waarvoor de inschrijving was aangevraagd.
- 7 Bij beslissing van 3 september 2009 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen voor alle waren en geoordeeld dat geen gevaar voor verwarring tussen de tekens in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 bestond.
- 8 Op 13 oktober 2009 heeft [Bial-Portela] krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 9 Bij [de litigieuze beslissing] heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de oppositie van [Bial-Portela] in haar geheel afgewezen. Inzonderheid heeft zij geoordeeld dat het relevante publiek bestond uit alle consumenten van de Europese Unie en dat de door het oudere merk aangeduide waren en de door het aangevraagde merk aangeduide waren dezelfde waren. Zij was van oordeel dat ondanks de gemeenschappelijke elementen, met name de eerste lettergreep en de eerste drie letters, de betrokken tekens een verschillende globale fonetische en visuele indruk opriepen. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat aangezien de begripsmatige vergelijking geen invloed had op de beoordeling van de overeenstemming van de tekens, de visuele en fonetische verschillen voldoende relevant waren om verwarringsgevaar uit te sluiten, zelfs voor dezelfde waren.”

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest

- 3 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 6 juli 2011, heeft Bial-Portela een beroep ingesteld dat ertoe strekte, ten eerste, de litigieuze beslissing te vernietigen, en, ten tweede, het BHIM te gelasten de inschrijving van het betrokken merk te weigeren.
- 4 Ter ondersteuning van haar beroep heeft Bial-Portela één middel aangevoerd: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.
- 5 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat het door Bial-Portela ingediende verzoek om een bevel niet-ontvankelijk was, en voorts het enige middel van haar beroep aanvaard en de litigieuze beslissing vernietigd. Dienaangaande heeft het met name geoordeeld:
- in punt 18 van dat arrest, dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de Unie;
 - in punt 19 van dat arrest, dat de door de betrokken merken aangeduide waren dezelfde zijn;
 - in de punten 26 en 27 van het bestreden arrest, dat de visuele verschillen die de middelste en laatste delen van de conflicterende tekens doen ontstaan, niet volstaan om de overeenstemmende indruk die het eerste aan deze tekens gemeenschappelijke deel doet ontstaan, te neutraliseren, zodat, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, deze tekens, in hun geheel beschouwd, visueel overeenstemmen;

- in de punten 32 tot en met 34 van dat arrest, dat de eerste lettergreep bij de twee betrokken merken gelijk is, dat de tweede lettergreep verschilt, maar verwant klinkt, en dat de derde lettergreep verschilt, maar de gemeenschappelijke letters „i” en „x” bevat, waarvan de letter „x” een duidelijk herkenbare klank heeft; dat de fonetische verschillen tussen de betrokken merken dus, globaal beoordeeld, niet uitsluiten dat een bepaald niveau van fonetische overeenstemming bestaat;
 - in punt 35 van dat arrest, dat geen van beide conflicterende tekens een betekenis heeft in de relevante talen en dat de begripsmatige vergelijking dus geen invloed heeft op de vergelijking van deze tekens.
- 6 Wat meer specifiek de globale beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, heeft het Gerecht in punt 40 van het bestreden arrest als volgt geoordeeld:

„Anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, stemmen de conflicterende tekens evenwel gemiddeld overeen, met name op visueel vlak. In deze context moet tevens rekening worden gehouden met het feit dat de waren van klasse 3 en een groot deel van de waren van klasse 5 (namelijk voedingsmiddelen voor baby's, verbandmiddelen, ontsmettingsmiddelen, middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen), die door de conflicterende merken worden aangeduid, in de regel in supermarkten worden verkocht en door de consument dan ook worden gekozen nadat hij de verpakking van deze waren visueel heeft onderzocht, waardoor de visuele overeenstemming bijzonder belangrijk is. Geconcludeerd moet dus worden dat gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk bestaat.”

Conclusies van partijen

- 7 Isdin en het BHIM verzoeken het Hof het bestreden arrest te vernietigen en Bial-Portela te verwijzen in de kosten van de hogere voorziening. Isdin verzoekt het Hof bovendien de litigieuze beslissing te bevestigen voor zover de oppositie van Bial-Portela daarbij in haar geheel is afgewezen.

Hogere voorziening

- 8 Isdin voert tegen het bestreden arrest in wezen vijf middelen aan: onjuiste uitlegging van de litigieuze beslissing, onjuiste opvatting van de feiten, schending van de rechten van de verdediging en twee schendingen van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009. In zijn memorie van antwoord op de kennisgeving van de hogere voorziening ondersteunt het BHIM het tweede en het vijfde middel, waarbij het BHIM het vijfde middel kwalificeert als niet-nakoming van de motiveringsplicht van het Gerecht.
- 9 Allereerst dient het vijfde middel dat Isdin ter ondersteuning van haar hogere voorziening aanvoert, te worden onderzocht.

Argumenten van partijen

- 10 Met haar vijfde middel voert Isdin aan dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden doordat het in punt 40 van het bestreden arrest de rechtspraak inzake de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet juist heeft toegepast.
- 11 Dienaangaande merkt Isdin op dat het Gerecht heeft geoordeeld dat de visuele overeenstemming van de tekens van belang was voor bepaalde door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 5 van de Overeenkomst van Nice, maar niet voor andere waren, maar dat het heeft geconcludeerd dat deze visuele overeenstemming aanleiding gaf tot verwarringsgevaar voor alle door dit merk aangeduide waren van klasse 5.

- 12 Volgens Isdin heeft het Gerecht evenwel voor de andere door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 5 niet vermeld of de visuele overeenstemming al dan niet belangrijk was, zodat de conclusie inzake het verwarringsgevaar niet kan worden geacht ook op deze waren betrekking te hebben. Het Gerecht heeft het gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken dus onderzocht zonder rekening te houden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval.
- 13 Het BHIM sluit zich aan bij de redenering van Isdin. Het preciseert dat, ook al zou worden geoordeeld dat de redenering van het Gerecht correct en relevant was voor de door het Gerecht uitdrukkelijk vermelde waren, zij noch correct, noch relevant is voor de andere waren van klasse 5 van de Overeenkomst van Nice, namelijk „farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten, diëtische substanties voor medisch gebruik, pleisters, tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen”, die niet worden verkocht in supermarkten, maar in apotheken, waar de visuele overeenstemming niet van belang is.
- 14 Het BHIM meent dus dat voor een aanzienlijk deel van de waren van klasse 5 de enige motivering van het bestreden arrest, wat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, is dat „de conflicterende tekens gemiddeld overeenstemmen, met name op visueel vlak”. Een dergelijke motivering is echter te algemeen en abstract en volstaat bijgevolg niet om te verklaren waarom deze gemiddelde mate van overeenstemming de consument kan misleiden over de herkomst van de betrokken waren. Het BHIM concludeert dus tot een ontoereikende motivering van het bestreden arrest ten aanzien van het verwarringsgevaar.

Beoordeling door het Hof

- 15 Allereerst dient te worden vastgesteld dat, zoals het BHIM terecht heeft opgemerkt, Isdin met haar vijfde middel het Hof in werkelijkheid verzoekt een sanctie te verbinden aan een gebrek aan motivering door het Gerecht bij de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.
- 16 Volgens deze bepaling wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van een merk geweigerd 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 wordt beschermd.
- 17 Dienaangaande volgt uit vaste rechtspraak van het Hof dat sprake is van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie arresten van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punt 33; 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, punt 32, en 16 juni 2011, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C-317/10 P, Jurispr. blz. I-5471, punt 53).
- 18 Het verwarringsgevaar bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie in die zin arrest van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22, en reeds aangehaalde arresten BHIM/Shaker, punt 34, en Nestlé/BHIM, punt 33).
- 19 Eveneens volgens vaste rechtspraak van het Hof dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. Dienaangaande

neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let hij niet op de verschillende details ervan (zie in die zin arresten reeds aangehaalde SABEL, punt 23; BHIM/Shaker, punt 35, en Nestlé/BHIM, punt 34).

- 20 Om de mate van overeenstemming van de betrokken merken te beoordelen, dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald, en moet in voorkomend geval worden beoordeeld welk belang aan deze verschillende elementen moet worden toegekend gelet op de categorie betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in de handel worden gebracht (arrest BHIM/Shaker, punt 36, en arrest van 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C-552/09 P, Jurispr. blz. I-2063, punt 85).
- 21 Volgens vaste rechtspraak van het Hof houdt de ingevolge de artikelen 36 en 53, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie op het Gerecht rustende verplichting om zijn arresten te motiveren, niet in dat het Gerecht alle door partijen bij het geding uiteengezette argumenten één voor één uitputtend dient te behandelen. De motivering kan dus impliciet zijn, mits de belanghebbenden de redenen kunnen kennen waarop het Gerecht zich baseert en het Hof over voldoende elementen beschikt om zijn toezicht in het kader van een hogere voorziening uit te oefenen (zie met name arrest van 21 december 2011, A2A/Commissie, C-320/09 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 97).
- 22 In casu blijkt uit het bestreden arrest en in het bijzonder uit punt 40 ervan dat het Gerecht om de mate van overeenstemming van de betrokken merken te beoordelen, rekening heeft gehouden met de omstandigheden waaronder voedingsmiddelen voor baby's, verbandmiddelen, ontsmettingsmiddelen, middelen ter verdelging van ongedierte, schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen van klasse 5 van de Overeenkomst van Nice in de handel worden gebracht, welke volgens het Gerecht voor deze waren doorslaggevend zijn.
- 23 Gesteld al dat de omstandigheden waaronder zij in de handel worden gebracht voor deze waren daadwerkelijk doorslaggevend zijn, hetgeen zowel Isdin als het BHIM omstandig betwist, dient echter te worden vastgesteld dat een dergelijke beoordeling ontbreekt voor de andere waren van klasse 5 waarop de betrokken merkaanvraag betrekking heeft, zoals Isdin en het BHIM terecht opmerken.
- 24 Uit de bewoordingen van punt 40 van het bestreden arrest, waarin uitsluitend wordt verwezen naar „een groot deel van de waren van klasse 5 (namelijk voedingsmiddelen voor baby's, verbandmiddelen, ontsmettingsmiddelen, middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen)”, blijkt immers dat het Gerecht de voor deze waren gevolgde redenering niet heeft uitgebreid tot de andere waren van deze klasse. Toch heeft het Gerecht de litigieuze beslissing echter vernietigd voor alle waren van klasse 5 van de Overeenkomst van Nice.
- 25 Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat het onderzoek van de weigeringsgronden betrekking moet hebben op elk van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd (zie in die zin arrest van 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Jurispr. blz. I-1455, punt 34).
- 26 Het Hof heeft inderdaad erkend dat, wanneer dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, de motivering globaal mag zijn voor alle betrokken waren of diensten (zie in die zin arrest BVBA Management, Training en Consultancy, reeds aangehaald, punt 37, en beschikking van 21 maart 2012, Fidelio/BHIM, C-87/11 P, punt 43).
- 27 Deze mogelijkheid geldt evenwel enkel voor waren en diensten die zo rechtstreeks en concreet onderling verbonden zijn dat zij een categorie of groep van waren of diensten vormen die voldoende homogeen is. Het volstaat niet dat de betrokken waren of diensten tot dezelfde klasse in de zin van de Overeenkomst van Nice behoren, om van een dergelijke homogeniteit te kunnen spreken, aangezien

deze klassen vaak een grote verscheidenheid van waren of diensten omvatten die niet noodzakelijk in die mate voldoende rechtstreeks en concreet onderling verbonden zijn (zie in die zin beschikking van 18 maart 2010, CFCMCEE/BHIM, C-282/09 P, Jurispr. blz. I-2395, punt 40).

- 28 In casu heeft het Gerecht zelf een onderscheid gemaakt tussen de waren van eenzelfde klasse van de Overeenkomst van Nice, op basis van de omstandigheden waaronder deze in de handel worden gebracht. Bijgevolg moest het zijn beslissing motiveren voor elk van de groepen waren die het binnen deze klasse heeft gevormd.
- 29 Aangezien een dergelijke motivering ontbreekt voor de andere dan de in punt 40 van het bestreden arrest genoemde waren van klasse 5, namelijk voedingsmiddelen voor baby's, verbandmiddelen, ontsmettingsmiddelen, middelen ter verdelging van ongedierte, schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen, kunnen de belanghebbenden op grond van dat arrest niet de redenen kennen waarop het Gerecht dienaangaande zijn vernietiging van de litigieuze beslissing baseert, en beschikt het Hof niet over voldoende elementen om zijn toezicht in het kader van de onderhavige hogere voorziening uit te oefenen.
- 30 Derhalve moet de hogere voorziening worden toegewezen en het bestreden arrest worden vernietigd, zonder dat de andere door Isdin ter ondersteuning van haar hogere voorziening aangevoerde middelen behoeven te worden onderzocht.
- 31 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof 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 terugverwijzen naar het Gerecht. In casu dient te worden vastgesteld dat de zaak niet in staat van wijzen is.
- 32 Bijgevolg dient de zaak naar het Gerecht te worden terugverwezen en moet de beslissing over de kosten worden aangehouden.

Het Hof (Zevende kamer) verklaart:

- 1) **Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 9 oktober 2012, Bial-Portela/BHIM – Isdin (ZEBEXIR) (T-366/11), wordt vernietigd.**
- 2) **De zaak wordt terugverwezen naar het Gerecht van de Europese Unie.**
- 3) **De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.**

ondertekeningen