



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

12 februari 2015*

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk B — Ouder internationaal beeldmerk dat twee uitgestrekte vleugels weergeeft — Relatieve weigeringsgronden — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen afbreuk aan de reputatie — Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009”

In zaak T-505/12,

Compagnie des montres Longines, Francillon SA, gevestigd te Saint-Imier (Zwitserland), vertegenwoordigd door P. González-Bueno Catalán de Ocón, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), aanvankelijk vertegenwoordigd door F. Mattina, vervolgens door P. Bullock, als gemachtigde,

verweerder,

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

Xiuxiu Cheng, wonende te Budapest (Hongarije),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het BHIM van 14 september 2012 (zaak R 193/2012-5) inzake een oppositieprocedure tussen Compagnie des montres Longines, Francillon SA en Xiuxiu Cheng,

wijst

HET GERECHT (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: A. Dittrich, president, J. Schwarcz (rapporteur) en V. Tomljenović, rechters,

griffier: J. Weychert, administrateur,

gezien het op 19 november 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 12 februari 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

* Procestaal: Engels.

gezien de beschikking van 25 maart 2013 houdende afwijzing van het verzoek tot indiening van een memorie van repliek,

gezien de wijziging van de samenstelling van de kamers van het Gerecht,

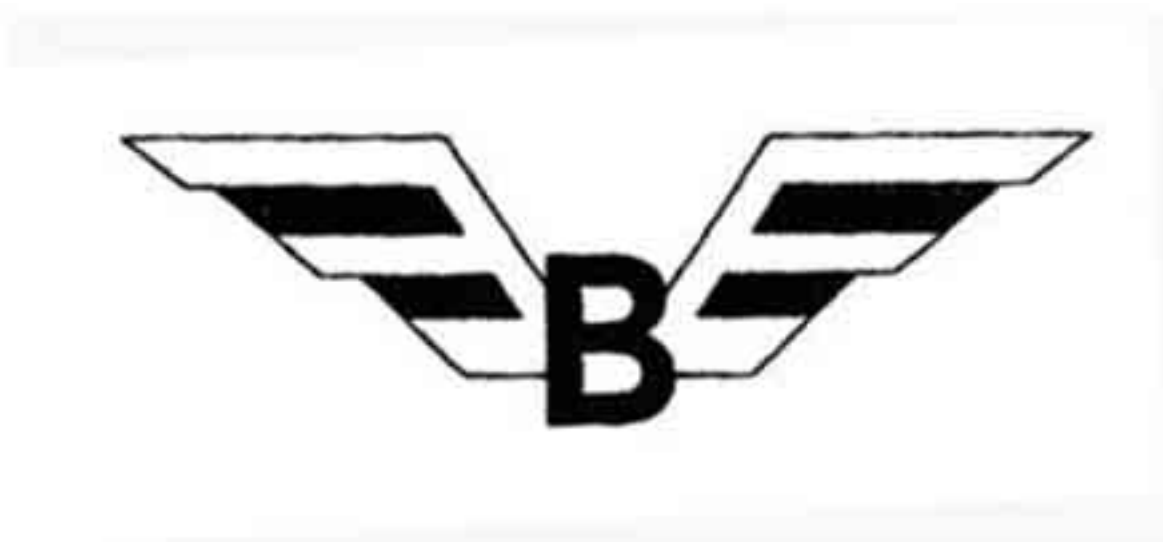
na de terechtzitting op 27 maart 2014,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 20 juli 2009 heeft Xiuxiu Cheng bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens 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 volgende beeldteken in zwart-wit:



- 3 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 9 en 25 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. Zij zijn omschreven als volgt:
 - klasse 9: „Optische zonnebrillen”;
 - klasse 25: „Kledingstukken en schoeisel”.
- 4 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 84/2010 van 10 mei 2010 gepubliceerd.

- 5 Op 30 juli 2010 heeft verzoekster, Compagnie des montres Longines, Francillon SA, op grond van artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 hierboven bedoelde waren.
- 6 De oppositie was gebaseerd op het hieronder afgebeelde oudere internationale beeldmerk nr. 401319, met werking onder meer in Duitsland, Oostenrijk, de Benelux, Bulgarije, Spanje, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Portugal, Tsjechië, Roemenië, Slowakije en Slovenië, dat onder meer de als volgt omschreven waren van klasse 14 aanduidt: „Polshorloges, wijzerwerken, kasten, wijzerplaten, horlogebandjes, toebehoren voor uurwerken; chronometers; chronografen; tijdmeetapparaten voor de sport; slingeruurwerken, miniatuurklokken en wekkers; alle tijdmeetapparaten, polshorloges als juwelen gedragen, sierraden en juwelen; tijdinstallaties, apparaten en borden met tijdweergave”.



- 7 Ter ondersteuning van de oppositie werden de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening nr. 207/2009 aangevoerd.
- 8 Bij beslissing van 25 november 2011 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen op grond dat de door de betrokken merken aangeduide waren verschilden, zodat niet was voldaan aan één van de noodzakelijke voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Met betrekking tot de op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 gebaseerde oppositie was zij van oordeel dat verzoekster niet erin was geslaagd voor alle relevante lidstaten aan te tonen dat het oudere internationale merk bekend was voor waren van de categorie „Uurwerken en tijdmeetinstrumenten” van klasse 14, de enige categorie waarvoor aanspraak werd gemaakt op bekendheid.
- 9 Op 25 januari 2012 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 10 Bij beslissing van 14 september 2012 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vijfde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen en de beslissing van de oppositieafdeling in haar geheel bevestigd.
- 11 In de eerste plaats heeft de kamer van beroep in wezen vastgesteld dat het doelpubliek van de door de conflicterende merken beschermde waren bestond uit zowel het grote publiek als gespecialiseerde vakmensen uit de uurwerkindustrie en dat dit publiek in beide gevallen moet worden beschouwd als normaal geïnformeerd, redelijk omzichtig en oplettend.
- 12 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep verklaard dat de betrokken waren verschilden zowel naar aard als wat hun distributiekanaal betreft. Volgens haar ging het niet om concurrerende en evenmin om complementaire waren. De kamer van beroep is tot de slotsom gekomen dat, doordat de waren niet in enig opzicht soortgelijk waren, niet was voldaan aan een van de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en dat dus geen sprake kon zijn van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling.
- 13 In de derde plaats heeft de kamer van beroep met betrekking tot de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 allereerst verklaard dat zij tevens rekening zou houden met de extra bewijsstukken betreffende de bekendheid van de waren van de categorie „Uurwerken en tijdmeetinstrumenten” van klasse 14, die verzoekster voor het eerst voor haar had overgelegd bovenop de bewijzen die zij reeds voor de oppositieafdeling had overgelegd.

- 14 Vervolgens heeft de kamer van beroep vastgesteld dat hoewel deze door verzoekster aangeleverde bewijzen duidelijk aantoonde dat haar waren zeer in trek waren en reeds meer dan een eeuw op de relevante markt te koop werden aangeboden, zij tevens aantoonde dat deze waren gewoonlijk niet, of zelfs nooit, werden aangeduid met het in casu aan de orde zijnde teken afzonderlijk beschouwd. Integendeel, het op deze waren aangebrachte merk bestond in een combinatie van het beeldmerk waarop de oppositie was gesteund, en het gestileerde woord „longines”.
- 15 Ten slotte heeft de kamer van beroep overwogen dat niet was aangetoond dat het internationale beeldmerk, waarop de oppositie was gesteund, zonder het woord „longines” als zodanig voor „uurwerken en tijdmeetinstrumenten” herkend zou worden door een aanzienlijk deel van het relevante publiek in een groot deel van het grondgebied van Bulgarije, de Benelux, Tsjechië, Denemarken, Estland, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Litouwen, Letland, Portugal, Roemenië, Slowakije en Slovenië. Volgens de kamer van beroep heeft verzoekster niet aangetoond dat het relevante publiek moeiteloos het betrokken beeldmerk zou associëren met haar waren van bovenbedoelde categorie.

Conclusies van partijen

- 16 Verzoekster concludeert tot:
- vernietiging van de bestreden beslissing;
 - verwijzing van het BHIM en de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM in de kosten.
- 17 Het BHIM concludeert tot:
- verwerping van het beroep in zijn geheel;
 - verwijzing van verzoekster in de kosten.

In rechte

- 18 Verzoekster voert twee middelen aan ter onderbouwing van haar beroep. Het eerste middel betreft schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009; het tweede middel betreft schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.

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

- 19 Verzoekster stelt in wezen dat de kamer van beroep ten onrechte heeft besloten dat de door de betrokken merken aangeduide waren niet soortgelijk waren en heeft verzuimd de visuele en begripsmatige overeenstemming van deze merken in overweging te nemen. Bijgevolg heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 niet van toepassing was.
- 20 Het BHIM betwist verzoeksters argumenten.
- 21 Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan overeenstemt met een ouder 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. Verwarringsgevaar omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

- 22 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens diezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten percipieert en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr., EU:T:2003:199, punten 30-33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 23 Voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wordt de gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Evenwel dient er mee rekening te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven. Ook dient voor ogen te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (zie arrest GIORGIO BEVERLY HILLS, punt 22 supra, EU:T:2003:199, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 24 Verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 vooronderstelt dat de conflicterende merken identiek zijn of overeenstemmen en dat de erdoor aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn. Dit zijn cumulatieve voorwaarden [zie arrest van 22 januari 2009, Commercy/BHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Jurispr., EU:T:2009:14, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 25 Voorts neemt het gevaar voor verwarring toe naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is. Aldus genieten merken die hetzij intrinsiek, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen. Met het onderscheidend vermogen en inzonderheid de bekendheid van het oudere merk moet dus rekening worden gehouden voor de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat [zie arrest van 17 april 2008, Ferrero Deutschland/BHIM, C-108/07 P, EU:C:2008:234, punten 32 en 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak; arrest van 28 oktober 2010, Farmeco/BHIM – Allergan (BOTUMAX), T-131/09, EU:T:2010:458, punt 67].
- 26 Ten slotte zij eraan herinnerd dat de inschrijving van een gemeenschapsmerk kan worden geweigerd indien slechts in een deel van de Europese Unie een relatieve weigeringsgrond in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bestaat [zie in die zin arrest van 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.), T-81/03, T-82/03 en T-103/03, Jurispr., EU:T:2006:397, punt 76 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 27 Tegen de achtergrond van de in de punten 21 tot en met 26 supra uiteengezette beginselen dient thans verzoeksters eerste middel te worden onderzocht.

Relevant publiek en zijn aandachtsniveau

- 28 Vooraf dient te worden vastgesteld dat het oudere merk een internationaal merk is met werking in onder meer een aantal lidstaten van de Unie die in punt 6 supra zijn genoemd. Voor de vaststelling of eventueel sprake kan zijn van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken dient dus te worden uitgegaan van het gezichtspunt van het relevante publiek in deze lidstaten.
- 29 Vervolgens zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak het relevante publiek bestaat uit de consumenten die zowel de door het oudere merk beschermde waren als de door het aangevraagde merk aangeduide waren kunnen gebruiken [zie arrest van 30 september 2010, PVS/BHIM – MeDiTA

Medizinische Kurierdienst (medidata), T-270/09, EU:T:2010:419, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Bovendien moet volgens de rechtspraak het onderzoek van de weigeringsgronden betrekking hebben op elk van de waren 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., EU:C:2007:99, punt 34).

- 30 De kamer van beroep heeft in punt 15 van de bestreden beslissing verklaard dat de betrokken waren bestemd waren voor zowel het grote publiek als gespecialiseerde vakmensen uit de uurwerkindustrie, waarbij dit publiek in beide gevallen wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn.
- 31 Verzoekster betwist niet de omschrijving van het relevante publiek of van zijn aandachtsniveau, maar stelt enkel dat de „echte klanten” en de potentiële klanten van de betrokken waren overlappende categorieën vormen. Volgens haar kan een consument die bepaalde van de betrokken waren koopt, ook andere ervan aankopen. Verzoekster benadrukt in het bijzonder dat consumenten die dure voorwerpen en luxeproducten kopen, ook goedkope producten kunnen kopen. De consumenten van de betrokken waren zijn dus dezelfde.
- 32 Het Gerecht is van oordeel dat alle betrokken waren voor het grote publiek bestemd zijn en de door het oudere merk beschermde waren bovendien zijn bestemd voor de gespecialiseerde vakmensen uit de uurwerkindustrie. Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht rekening gehouden met de zienswijze van een aldus samengesteld publiek.
- 33 Wat het aandachtsniveau van het relevante publiek betreft, zij vastgesteld dat de categorieën van betrokken waren voldoende ruim zijn omschreven zodat daaronder een aantal waren vallen die door eenieder kunnen worden aangekocht, dat wil zeggen ook door consumenten van wie het aandachtsniveau bij de aankoop niet hoog is.
- 34 Ook al worden de meeste van de door het oudere merk aangeduide waren, alsmede optische zonnebrillen van klasse 9 waarop de merkaanvraag ziet, niet vaak en doorgaans via een verkoper aangekocht, dat wil zeggen in omstandigheden waarin het aandachtsniveau van de gemiddelde consument moet worden geacht hoger dan het normale aandachtsniveau en dus redelijk hoog te zijn [zie in die zin arrest van 12 januari 2006, Devinlic/BHIM – TIME ART (QUANTUM), T-147/03, Jurispr., EU:T:2006:10, punt 63], dit is immers niet het geval voor al deze waren, aangezien bepaalde polshorloges, horlogebandjes, wekkers, fantasiejuwelen of zelfs bepaalde optische zonnebrillen kunnen worden aangekocht zelfs zonder dat de consument daaraan bijzondere aandacht besteedt, met name wanneer het gaat om „goedkope” producten.
- 35 Met betrekking tot het aandachtsniveau van het publiek bij de aankoop van kledingstukken en schoeisel van klasse 25 waarop de merkaanvraag betrekking heeft, zij opgemerkt dat aangezien deze waren producten voor dagelijks gebruik zijn en vaak worden gekocht en gebruikt door de gemiddelde consument, het aandachtsniveau bij de aankoop ervan niet hoger dan het gemiddelde aandachtsniveau zal zijn. Voorts dient te worden aangenomen dat het aandachtsniveau van het publiek niet lager is dan het gemiddelde, want de betrokken waren zijn modeartikelen en aan de keuze ervan besteedt de consument dus enige aandacht [zie in die zin arrest van 10 november 2011, Esprit International/BHIM – Marc O’Polo International (Afbeelding van een letter op een broekzak), T-22/10, EU:T:2011:651, punten 45-47].

Vergelijking van de waren

- 36 Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, alsook het

concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Ook kan rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de distributiekkanalen van de betrokken waren [zie arrest van 11 juli 2007, *El Corte Inglés/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)*, T-443/05, Jurispr., EU:T:2007:219, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

- 37 In casu heeft de kamer van beroep ingestemd met het besluit van de oppositieafdeling dat de betrokken waren verschilden. Zij heeft benadrukt dat deze waren zowel naar aard als wat betreft hun distributiekkanalen verschilden en niet onderling concurreerden. De kamer van beroep is tot de slotsom gekomen dat „de waren absoluut niet soortgelijk waren”.
- 38 Meer bepaald met betrekking tot de in de merkaanvraag bedoelde „optische zonnebrillen” heeft de kamer van beroep vastgesteld dat zij een geheel ander doel dienen dan de door het oudere merk aangeduide chronometers en juwelen. Volgens haar wordt aan deze conclusie niet afgedaan doordat deze waren in beide gevallen als een modeaccessoire kunnen worden gedragen. Het esthetische doel blijft bij „optische zonnebrillen” ondergeschikt aan het hoofddoel van deze brillen, die volgens haar erin bestaat een gebrekkig zicht te corrigeren en de ogen te beschermen tegen sterk licht.
- 39 Met betrekking tot de in de merkaanvraag bedoelde „kledingstukken en schoeisel” heeft de kamer van beroep opgemerkt dat ook bij deze waren het hoofddoel erin bestaat het menselijk lichaam en de voeten te kleden. Volgens haar worden de „juwelen” van verzoekster ook op het lichaam gedragen, maar uitsluitend om esthetische redenen. Bijgevolg is het verband tussen deze twee categorieën van waren te zwak.
- 40 De kamer van beroep weerlegt ook verzoekster stelling dat de betrokken waren complementair zijn omdat het gaat om modeaccessoires. Volgens de kamer van beroep is het verband tussen deze waren daarentegen te vaag. Zonnebrillen worden voornamelijk om hun technische eigenschappen gekozen en niet omdat zij noodzakelijk moeten passen bij een polshorloge dat, of bij oorkingen die, de consument draagt. Dat geldt ook voor de waren „kledingstukken en schoeisel”, die doorgaans niet worden aangekocht omdat zij volledig in lijn zijn met de stijl van het polshorloge dat, of van oorkingen die, de consument draagt. Hoewel waren zoals polshorloges en zonnebrillen afhankelijk van het belang dat een consument aan de mode hecht, wel of niet als modeaccessoires kunnen worden waargenomen, is hun hoofddoel volgens de kamer van beroep verschillend.
- 41 Ten slotte heeft de kamer van beroep onder verwijzing naar het arrest van 7 december 2010, *Nute Partecipazioni en La Perla/BHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)* (T-59/08, Jurispr., EU:T:2010:500, punt 36), verklaard dat uit dat arrest volgde dat juwelen en dameskledij tot aangrenzende marktsegmenten behoren en dus een bepaalde mate van overeenstemming van de merken vereist is voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Volgens de kamer van beroep had het Gerecht evenwel aangetoond noch bevestigd dat de voormelde waren soortgelijk waren. Integendeel, in een andere zaak, die heeft geleid tot het arrest van 24 maart 2010, *2nine/BHIM – Pacific Sunwear of California (nollie)* (T-363/08, EU:T:2010:114, punten 33-41), heeft het Gerecht het besluit van de tweede kamer van beroep bevestigd, namelijk dat de waren van klasse 25 en die van klasse 14, in de zin van de Overeenkomst van Nice, verschilden en het niet mogelijk was om louter op basis van esthetische overwegingen de soortgelijkheid of een eventuele complementariteit ervan aan te tonen.
- 42 Verzoekster stelt dat de in de merkaanvraag opgegeven waren en de door het oudere merk beschermde waren soortgelijk zijn. Volgens haar zijn de aard, het doel en de bestemming ervan identiek, zijn zij complementair, onderling verwisselbaar en gaat het dus om concurrerende waren; zij voldoen aan een soortgelijke vraag en zij worden via dezelfde distributiekkanalen en vaak in dezelfde winkels verkocht. Ten slotte betoogt verzoekster dat het voor fabrikanten een gangbare praktijk is geworden om hun activiteiten uit te breiden tot verschillende verbonden markten, gaande van kledij tot cosmetica en ook juwelen, en bovendien dat de consumenten van deze waren dezelfde zijn.

- 43 Het BHIM betwist verzoeksters argumenten.
- 44 Vooraf zij beklemtoond dat de kamer van beroep uitsluitend op basis van een vergelijking van de betrokken waren heeft gemeend dat er geen enkel verwarringsgevaar bij het relevante publiek bestond. Evenwel was de kamer van beroep zelfs bij een geringe soortgelijkheid van de betrokken waren verplicht om na te gaan of een eventuele hoge mate van overeenstemming van de tekens niet ertoe kon leiden dat bij de consument verwarring werd gecreëerd met betrekking tot de herkomst van de waren [zie in die zin arrest PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, EU:T:2007:219, punt 36 supra, punt 40].
- 45 Binnen deze context moet dus worden nagegaan of de beoordeling van de kamer van beroep dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn, gegrond is.
- 46 Vooraf zij vastgesteld dat de waren die in casu moeten worden vergeleken, namelijk enerzijds „optische zonnebrillen” en „kledingstukken en schoeisel” van klasse 9 respectievelijk 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice en anderzijds de in punt 6 supra opgesomde verschillende uurwerken, sierraden en juwelen van klasse 14 in de zin van deze overeenkomst, tot aangrenzende marktsegmenten behoren.
- 47 Met name kan worden vastgesteld, naar analogie met wat het Gerecht heeft geoordeeld bij een beoordeling inzake artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 27 september 2012, El Corte Inglés/BHIM – Pucci International (Emidio Tucci) (T-373/09, EU:T:2012:500, punt 66), dat hoewel deze categorieën van waren verschillen, elke categorie ervan waren omvat die vaak als luxeproducten worden verkocht onder bekende merken van vermaarde designers en fabrikanten. Deze omstandigheid wijst er duidelijk op dat een zekere verwantschap tussen de betrokken waren bestaat, namelijk in de sector van de luxeproducten.
- 48 Zo ook heeft het Gerecht, eveneens bij een beoordeling betreffende de in punt 47 supra vermelde bepaling, vastgesteld in punt 79 van zijn arrest van 27 september 2012, Pucci International/BHIM – El Corte Inglés (Emidio Pucci) (T-357/09, EU:T:2012:499), dat in de sector van de luxeproducten waren zoals brillen, sieraden, juwelen en polshorloges vaak onder bekende merken van vermaarde designers en fabrikanten worden verkocht en kledingfabrikanten zich vaak richten op de markt van deze waren. Daaruit heeft het Gerecht afgeleid dat de betrokken waren in zekere mate verwant zijn.
- 49 Ofschoon de in de merkaanvraag opgegeven waren en de door het oudere merk beschermde waren, zoals in punt 46 supra genoemd, tot aangrenzende marktsegmenten behoren, dient in de eerste plaats niettemin te worden vastgesteld dat de kamer van beroep geen blijk van een onjuiste opvatting heeft gegeven door te verklaren dat zij naar aard, bestemming en gebruik verschillen.
- 50 Ten eerste worden zij immers gemaakt met verschillende grondstoffen, ook al zijn er enkele gelijkenissen tussen bepaalde grondstoffen, zoals glas, die voor zowel optische zonnebrillen als bepaalde uurwerken of sieraden kunnen worden gebruikt.
- 51 Ten tweede worden kledingstukken en schoeisel van klasse 25 gemaakt om het menselijk lichaam te bedekken, te verhullen, te beschermen en te verfraaien. Optische zonnebrillen worden vooral gemaakt om in bepaalde weersomstandigheden het zicht van de gebruikers te verbeteren en hun een gevoel van comfort te bieden, en met name als bescherming tegen zonlicht. Polshorloges en andere uurwerken zijn met name bedoeld om de tijd te meten en aan te geven. Ten slotte dienen juwelen en sieraden uitsluitend ter versiering (zie in die zin arrest nollie, punt 41 supra, EU:T:2010:114, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 52 In de tweede plaats zij opgemerkt dat aangezien de betrokken waren naar aard, bestemming en gebruik verschillen, zij concurrerende noch onderling verwisselbare waren zijn.

- 53 Verzoekster heeft immers niet aangetoond dat het een typische gewoonte is dat een consument die bijvoorbeeld voornemens is een nieuw polshorloge, bepaalde juwelen of sieraden te kopen, ondanks voornoemde verschillen plots zou beslissen om in plaats daarvan kledij, schoenen of een optische zonnebril te kopen, en vice versa.
- 54 Dienaangaande dient met name ook nog te worden vastgesteld dat geen bewijs is geleverd tot staving van verzoeksters stelling dat doorgaans het merk en het aanzien ervan consumenten in de luxe- en modesector aanzetten tot de aankoop van een welbepaald artikel, in plaats van de werkelijke noodzaak om dat artikel aan te schaffen, met name wegens de functionaliteiten ervan en om in een welbepaalde behoefte te voldoen. In diezelfde zin moet ook als onbewezen worden beschouwd verzoeksters stelling dat consumenten in de betrokken sector niet op zoek zijn naar concrete waren, maar voornamelijk ernaar streven hun „hedonistische verlangens” te voldoen of onmiddellijk genot te vinden in een impulsieve aankoop, waarbij het voorkomen en de waarde van de waren de bovenhand hebben op andere factoren betreffende de aard ervan.
- 55 Bovendien zij vastgesteld dat wanneer dergelijke beweringen als gegrond zouden worden erkend, dit in wezen erop zou neerkomen dat het niet langer nuttig is enig onderscheid te maken tussen de door de respectieve merken beschermde waren uit de sector van luxeproducten aangezien verzoeksters theorie in verband met de impulsieve aankoop waarin consumenten pogen onmiddellijk genot te vinden, leidt tot de conclusie dat er daadwerkelijk verwarringsgevaar kan bestaan ongeacht de vergeleken waren, waarbij als enige voorwaarde geldt dat al deze waren tot dezelfde sector behoren. Deze zienswijze, waarmee verzoekster in werkelijkheid doelt op de onderlinge verwisselbaarheid van alle betrokken waren, is evenwel kennelijk in strijd met het beginsel van specialiteit van de merken, waarmee het Gerecht rekening moet houden bij zijn onderzoek overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, en zou ten onrechte de omvang van de bescherming ervan verruimen. Om dezelfde redenen moet als irrelevant worden beschouwd, en kan niet worden ingestemd met verzoeksters stelling, dat de waren onderling verwisselbaar zijn omdat elke waar als geschenk kan worden aangeboden, waarbij de consument impulsief voor de ene of de andere waar kiest. Wanneer een dergelijk vaag verband zou worden aanvaard, zou dit immers ertoe leiden dat waren die kennelijk naar aard en bestemming verschillen, als soortgelijk worden beschouwd.
- 56 Overigens zij benadrukt dat de relevante markt waartoe de voornoemde waren behoren, niet kan worden beperkt tot uitsluitend het marktsegment van „luxeartikelen” of „haute couture” en dat aan laatstbedoeld marktsegment in casu evenmin bijzonder belang kan worden gehecht, aangezien de categorieën van de door de conflicterende merken beschermde waren voldoende ruim zijn omschreven zodat daaronder ook tegen doorgaans betaalbare prijzen aangeboden waren voor „het grote publiek” alsmede bepaalde „goedkope” waren vallen. Verzoekster heeft met betrekking tot deze „basisproducten” uit deze marktsegmenten evenwel niet gesteld dat zij ook worden aangekocht door consumenten die impulsief en hedonistisch gedrag vertonen, zodat zij zonder onderscheid bepaalde waren door andere kunnen vervangen.
- 57 In de derde plaats zij opgemerkt dat verzoekster met haar overige argumenten in wezen poogt de complementariteit van de betrokken waren aan te tonen.
- 58 Volgens de rechtspraak zijn waren of diensten complementair wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren of de verlening van deze diensten in handen is van een en dezelfde onderneming. Waren die tot een verschillend publiek zijn gericht, kunnen per definitie niet complementair zijn (zie in die zin arrest Emidio Tucci, punt 48 supra, EU:T:2012:499, punt 50 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 59 Bovendien kan volgens de rechtspraak een esthetische complementariteit van waren leiden tot een zekere mate van soortgelijkheid in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Een dergelijke esthetische complementariteit moet bestaan in een echte esthetische noodzaak, in die

zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en de consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om deze waren samen te gebruiken. Deze esthetische complementariteit is subjectief en ontstaat uit de gewoonten of de voorkeuren van de consumenten, die kunnen worden gestuurd door de marketinginspanningen van de fabrikanten, of zelfs door gewone modeverschijnselen (zie arrest Emidio Tucci, punt 48 supra, EU:T:2012:499, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 60 Toch volstaat het niet dat de betrokken waren louter esthetisch complementair zijn opdat kan worden geconcludeerd dat ze soortgelijk zijn. Daartoe is ook vereist dat de consumenten het normaal vinden dat deze waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebracht, hetgeen normaliter veronderstelt dat in veel gevallen deze waren dezelfde fabrikant respectievelijk dezelfde distributeur hebben (zie arrest Emidio Tucci, punt 48 supra, EU:T:2012:499, punt 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 61 In casu acht het Gerecht het nuttig de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren, wegens hun eventuele complementariteit, in twee delen op te splitsen. Het eerste deel betreft de vergelijking tussen „kledingstukken en schoeisel”, waarop de merkaanvraag betrekking heeft, en de verschillende uurwerken, chronometers, sieraden en juwelen die door het oudere merk zijn beschermd en zijn opgesomd in punt 6 supra. Het tweede deel betreft de vergelijking tussen laatstbedoelde waren en de in de merkaanvraag opgegeven „optische zonnebrillen”.
- 62 Wat het eerste deel aangaat, dient te worden vastgesteld dat verzoeksters argumenten niet volstaan tot bewijs dat de betrokken waren uit esthetisch oogpunt complementair zijn.
- 63 Dienaangaande stelt verzoekster dat alle betrokken waren tot de sector van de modeproducten en zelfs van de luxeartikelen behoren en dat de relevante consumenten op zoek zijn naar een eigen stijl die een imago dat zij willen overbrengen, waarbij zij aldus alle door hen aangekochte kledingstukken en accessoires op hun smaak afstemmen en ervoor zorgen dat deze waren elkaar aanvullen. Voorts stelt verzoekster dat deze waren vaak gelijktijdig en als een passend geheel worden aangekocht.
- 64 Allereerst zij evenwel opgemerkt dat het Gerecht met name in zijn arrest van 13 december 2004, El Corte Inglés/BHIM – Pucci (EMILIO PUCCI) (T-8/03, Jurispr., EU:T:2004:358, punt 42), reeds heeft geoordeeld dat de omstandigheid dat de betrokken waren verband houden met schoonheid, lichaamsverzorging, uiterlijk en persoonlijk imago, gesteld dat die als bewezen wordt beschouwd, niet volstaat om deze waren als soortgelijk te beschouwen, indien er voor het overige aanzienlijke verschillen zijn in alle relevante factoren die hun verhouding kenmerken.
- 65 Vervolgens zij eraan herinnerd dat het streven naar een zekere esthetische harmonie in de kleding weliswaar een gemeenschappelijk kenmerk van de gehele kleding- en modesector vormt, maar een te algemene factor is om op zich de conclusie te kunnen rechtvaardigen dat waren zoals juwelen en polshorloges enerzijds en kledingstukken anderzijds complementair zijn (zie in die zin arrest nollie, punt 41 supra, EU:T:2010:114, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 66 In de omstandigheden van het geding stond het, gelet op de verschillen tussen de onderzochte waren (zie de punten 49-56 supra), aan verzoekster om in voorkomend geval aan te tonen dat uit esthetisch oogpunt een voldoende sterk verband tussen de betrokken waren bestaat, met name door concrete gegevens te verstrekken waaruit het Gerecht had kunnen opmaken dat het relevante publiek bij de aankoop van deze waren ernaar streeft zijn uiterlijk voorkomen werkelijk tot een bij elkaar passend geheel te maken.
- 67 In de eerste plaats is evenwel niet door verzoekster aangetoond en evenmin is het algemeen bekend dat een consument bij de aankoop van een polshorloge of een ander uurwerk zijn keuze zou maken op basis van de doorslaggevende factor dat deze waren goed passen bij een van zijn kledingstukken of bij

een paar van zijn schoenen, en vice versa, en niet, in hoofdzaak, op basis van een evaluatie van de intrinsieke kenmerken van deze waren, hun kwaliteit ten aanzien van hun hoofdfunctie (zie punt 51 supra), alsmede op basis van een onafhankelijke beoordeling van het design en algemeen voorkomen.

- 68 Deze vaststellingen worden niet ontkracht door hetgeen verzoekster ter terechtzitting heeft aangevoerd, namelijk dat de consument in Europa reeds een zekere technische kwaliteit van de betrokken waren gewend is zodat hij die kwaliteit als een „verworvenheid” beschouwt, aangezien – ook al zou deze stelling waar zijn – de consumenten in werkelijkheid het altijd nuttig zullen achten om diverse waren te vergelijken teneinde de waren van een betere kwaliteit dan de concurrerende waren aan te kopen en die waren te kiezen waarvan de kenmerken en het design het meest aan hun verwachtingen beantwoorden, waarbij deze overwegingen bovendien zelfs aanzienlijke prijsverschillen tussen de waren kunnen verantwoorden, anders dan verzoekster stelt. Dit geldt, naar analogie, voor „juwelen en sieraden”. Hoewel sommige, meer modebewuste consumenten mogelijk zoeken naar een zekere eenheid in stijl tussen de kledij en schoenen die zij gewoonlijk dragen, enerzijds, en kledingaccessoires, juwelen, polshorloges of sieraden, anderzijds, bestaat er geen voldoende verband tussen de onderzochte waren zoals dat is vereist volgens de in de punten 59 en 60 supra aangehaalde rechtspraak. Anders dan verzoekster stelt, zijn deze overwegingen bovendien van toepassing ook al koopt een bepaalde consument een ander polshorloge of een tweede zonnebril bovenop het polshorloge of de zonnebril waarover hij reeds beschikt. Met name is niet aangetoond dat, zoals verzoekster aanvoert, een „meerderheid” van de relevante consumenten hun polshorloges en zonnebrillen altijd afstemt op wat zij als kledij dragen, naargelang de activiteit die zij van plan zijn uit te oefenen.
- 69 In deze omstandigheden oordeelt het Gerecht dat niet is aangetoond dat polshorloges, andere uurwerken, sieraden en juwelen „onontbeerlijk en belangrijk” zijn voor het gebruik van kledingstukken en schoeisel en vice versa zodat een esthetische complementariteit van deze waren zou kunnen worden vastgesteld.
- 70 In de tweede plaats is evenmin aangetoond dat de consumenten het normaal vinden dat deze waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebracht, met name omdat deze waren vaak dezelfde fabrikant respectievelijk dezelfde distributeur zouden hebben.
- 71 Ten eerste vormt verzoeksters voorbeeld dat een aantal commercieel succesvolle modeontwerpers, van wie zij enkele bij naam en ook onder verwijzing naar hun website noemt, thans niet alleen kledingstukken en schoeisel maakt maar ook accessoires waaronder polshorloges, sieraden en juwelen, hooguit een teken van een recent verschijnsel dat momenteel en bij gebreke van tegenbewijs veeleer als marginaal moet worden beschouwd bij de globale beoordeling van de betrokken marktsector.
- 72 In dit verband dient immers te worden benadrukt dat er belangrijke verschillen bestaan wat de aard van de vergeleken waren betreft, hun productieprocedé en de knowhow die nodig is om in elk van de betrokken branches een product van goede kwaliteit te maken. Als voorbeeld kan de fabricatie van een polshorloge worden genomen, waarvoor hetzij ambachtelijke kennis hetzij een sterk gespecialiseerde automatische of halfautomatische productieketen is vereist, zodat elk van deze productiemethoden kennelijk verschilt van de productiemethoden voor kledingstukken of schoeisel, zonder dat overigens kan worden aangenomen dat de ervaring die een onderneming in de productie van een van de vergeleken waren bezit, haar bekwaamheid en vermogen om de andere waren te fabriceren doet toenemen.
- 73 Ook al zou op basis van de verwijzingen naar bepaalde websites van commercieel succesvolle modeontwerpers (zie punt 71 supra) kunnen worden aangenomen dat op deze wijze kan worden aangetoond dat in de sector van luxeproducten een en dezelfde fabrikant zowel de in de merkaanvraag opgegeven waren als de door het oudere merk aangeduide waren kan produceren en aldus met name bepaalde bekende merken ingang kunnen vinden in een andere sector, in deze omstandigheden dient te worden vastgesteld dat niet is aangetoond dat de consumenten

noodzakelijkerwijs op de hoogte zijn van een dergelijke praktijk op de markt die niet beperkt is tot luxeproducten, en normaliter verwachten dat een en dezelfde onderneming verantwoordelijk is voor de productie van de verschillende betrokken waren, die op het eerste gezicht niet verwant zijn en evenmin tot dezelfde groep van waren behoren. Aan deze vaststelling wordt bovendien niet afgedaan door het feit dat verzoekster ter terechtzitting – op algemene wijze en dus zonder bewijs – talrijke andere vermaarde fabrikanten heeft vernoemd, die alle betrokken waren fabriceren. Ook al proberen deze fabrikanten doorgaans munt te slaan uit hun succes door hun merken op een ruim assortiment van waren aan te brengen, daaruit kan in geen geval worden afgeleid dat dit de verwachtingen van de consumenten buiten de sector van luxeproducten zou beïnvloeden.

- 74 Derhalve is niet aangetoond dat deze consumenten ervan uitgaan dat er enig verband tussen de vergeleken waren bestaat of dat deze waren een verruimd assortiment van waren met dezelfde herkomst vormen.
- 75 Ten tweede kan, anders dan verzoekster stelt, evenmin op basis van de plaats van verkoop en de distributeur van de betrokken waren worden aangenomen dat deze waren soortgelijk zijn.
- 76 In dit verband zij allereerst eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak alleen rekening wordt gehouden met de objectieve omstandigheden waarin de door de conflicterende merken aangeduide waren in de handel worden gebracht, dat wil zeggen de omstandigheden die normaal te verwachten zijn voor de categorie van de door deze merken aangeduide waren [zie naar analogie arrest van 23 september 2009, Phildar/BHIM – Comercial Jacinto Parera (FILDOR), T-99/06, EU:T:2009:346, punten 68 en 73 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 77 Vervolgens dient in casu te worden vastgesteld dat met name voor het deel van de betrokken waren dat tot de sector van luxeproducten behoort, het weliswaar niet uitgesloten is dat zij op dezelfde plaatsen kunnen worden verkocht, zoals in de winkelentrees van „multi-brand” luxewinkels, in algemeen bekende winkels en in „flagshipstores”, in „taxfreeshops”, maar ook in bepaalde afdelingen van grootwarenhuizen, maar niet is aangetoond en evenmin algemeen bekend is dat zulks het geval was voor de meerderheid van de betrokken waren en met name voor de goedkope, algemeen toegankelijke waren. In geen geval kan worden geconcludeerd dat de relevante consumenten, ondanks de verschillende aard, de verschillende bestemming en het verschillende doel van de vergeleken waren, aannemen dat er nauwe banden tussen deze waren bestaan en een en dezelfde onderneming verantwoordelijk is voor hun productie enkel en alleen omdat zij onder bepaalde omstandigheden in dezelfde verkoopruimtes kunnen worden verkocht (zie ook punt 79 infra).
- 78 Wat het in punt 61 supra bedoelde tweede deel aangaat, betreffende het eventuele bestaan van een esthetische complementariteit tussen de in de merkaanvraag opgegeven optische zonnebrillen enerzijds, en polshorloges, uurwerken, sieraden en juwelen, die door het oudere merk worden beschermd, anderzijds, zij naar analogie van hetgeen hierboven is overwogen vastgesteld dat een dergelijke complementariteit door verzoekster evenmin is aangetoond. Inzonderheid dient te worden vastgesteld dat, aangezien optische zonnebrillen worden gemaakt om het zicht van de gebruikers te verbeteren en hun een gevoel van comfort te bieden in bepaalde weersomstandigheden door hen tegen zonlicht te beschermen (zie punt 51 supra), de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de consumenten hun aandacht zullen toespitsen op met name de optische kenmerken en de beschermingsgraad van deze brillen, en niet zozeer op het design uit esthetisch oogpunt ten aanzien van polshorloges, sieraden en juwelen of met andere woorden hun esthetisch doeleinde. In deze omstandigheden zijn voornoemde waren, ondanks het door verzoekster aangeleverde bewijs in verband met de fabricatie van zonnebrillen door haar eigen onderneming, niet onontbeerlijk of belangrijk voor het gebruik van optische zonnebrillen en vice versa.
- 79 Bovendien zij met betrekking tot verzoeksters betoog betreffende de volgens haar gemeenschappelijke verkoopruimten van deze waren opgemerkt dat het Gerecht in punt 40 van het arrest nollie, punt 41 supra (EU:T:2010:114) en aldaar aangehaalde rechtspraak, reeds heeft geoordeeld dat het feit dat de

vergeleken waren in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen of supermarkten, kunnen worden verkocht, niet erg relevant is aangezien in deze verkooppunten zeer verscheidene waren te koop worden aangeboden, zonder dat de consumenten deze waren automatisch eenzelfde herkomst toekennen.

- 80 Gelet op al het voorgaande kan noch op basis van het feit dat de consumenten van de betrokken waren elkaar overlappende groepen kunnen vormen, noch op basis van het feit dat in de sector van luxeproducten voorbeelden te vinden zijn van fabrikanten die zowel de in de merkaanvraag opgegeven waren als de door het oudere merk beschermde waren fabriceren, worden geconcludeerd, ook al worden die feiten gerelateerd aan verzoeksters andere argumenten, dat de betrokken waren – zelfs in geringe mate – soortgelijk zijn.

Verwarringsgevaar

- 81 Zoals in punt 44 supra reeds is vastgesteld, heeft de kamer van beroep uitsluitend op basis van een vergelijking van de betrokken waren gemeend dat er geen enkel verwarringsgevaar bij het relevante publiek bestond.
- 82 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 niet juist toegepast en ontstaat verwarringsgevaar als gevolg van de overeenstemming van de conflicterende merken, in combinatie met de soortgelijkheid van de door deze merken aangeduide waren.
- 83 Aangezien in punt 80 supra reeds is geconcludeerd dat de kamer van beroep geen blijk van een onjuiste opvatting heeft gegeven door te oordelen dat de betrokken waren zelfs niet in geringe mate soortgelijk zijn, stelt het Gerecht vast, gelet op het arrest easyHotel (punt 24 supra, EU:T:2009:14, punt 42), waarin is geoordeeld dat verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 vooronderstelt dat de conflicterende merken identiek zijn of overeenstemmen en dat de erdoor aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn, waarbij het gaat om cumulatieve voorwaarden, dat in casu de kamer van beroep evenmin blijk van een onjuiste opvatting heeft gegeven door uitsluitend op basis van een vergelijking van de betrokken waren elk verwarringsgevaar uit te sluiten.
- 84 Gelet op het ontbreken van soortgelijkheid van de betrokken waren moet – onverminderd de beoordeling van verzoeksters tweede middel inzake het bepaalde in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 – daaraan worden toegevoegd dat deze vaststelling niet kan worden ontkracht door verzoeksters verschillende argumenten betreffende de vermeende bekendheid van het oudere merk en het ongerechtvaardigd voordeel dat de aanvraagster van het merk daaruit zou trekken, aangezien deze argumenten niet kunnen slagen zodra niet is voldaan aan een van de cumulatieve voorwaarden van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening. Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar kan het ontbreken van soortgelijkheid van de betrokken waren niet worden gecompenseerd door het feit dat de conflicterende merken overeenstemmen of zelfs gelijk zijn, ongeacht de mate waarin de relevante consumenten met deze merken vertrouwd zijn.
- 85 Ten slotte meent het Gerecht gelet op de omstandigheden van het onderhavige geding dat het zich niet behoeft uit te spreken over de ontvankelijkheid van verzoeksters verwijzingen naar twee uitspraken van Spaanse rechterlijke instanties in een zaak die volgens haar analoog is met die in casu, namelijk ten eerste, een uitspraak van het Tribunal Superior de Justicia de Madrid (hof van beroep te Madrid, Spanje) van 13 maart 2013 en, ten tweede, een uitspraak van het Tribunal Supremo (hooggerechtshof, Spanje) van 9 januari 2014, waarbij dit Tribunal Supremo niet-ontvankelijk heeft verklaard een cassatieberoep tegen voornoemde uitspraak van het Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dat een

beslissing van het Oficina Española de Patentes y Marcas (Spaans octrooi- en merkenbureau) inzake de inschrijving van een merk dat gelijk is aan het in casu aangevraagde merk, had vernietigd en deze inschrijving als van generlei waarde had ingetrokken.

- 86 Ook al zouden deze verwijzingen ontvankelijk zijn, uit vaste rechtspraak blijkt dienaangaande immers dat nationale beslissingen tot inschrijving van een merk in de lidstaten en naar analogie tot schrapping of weigering van een inschrijving enkel factoren vormen die een rol kunnen spelen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, zonder evenwel beslissend te zijn. Hetzelfde geldt voor de rechtspraak van de nationale rechterlijke instanties [zie in die zin arresten van 16 februari 2000, Procter & Gamble/BHIM (Vorm van een stuk zeep), T-122/99, Jurispr., EU:T:2000:39, punt 61, en 19 september 2001, Henkel/BHIM (Rood en wit rond tablet), T-337/99, Jurispr., EU:T:2001:221, punt 58]. Deze rechtspraak, die is ontwikkeld in de context van de absolute weigeringsgronden, is naar analogie van toepassing op de relatieve weigeringsgronden.
- 87 Evenwel zij opgemerkt dat de zaak waarin het Tribunal Superior de Justicia de Madrid en later het Tribunal Supremo uitspraak hebben gedaan, anders dan in casu zag op een specifiek geval waarin de diverse, door de conflicterende merken beschermde waren van klasse 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice werden geacht „dezelfde” te zijn. Gelet op deze feitelijke constellatie, waaruit voor het onderhavige geval geen gevolgen kunnen worden getrokken, heeft het Tribunal Superior de Justicia de Madrid onderzocht of de merken overeenstemden en na de globale beoordeling besloten dat er sprake was van overeenstemming en dus van verwarringsgevaar. In cassatie heeft het Tribunal Supremo het cassatieberoep verworpen hoofdzakelijk om procedurele redenen, die evenmin enig gevolg kunnen hebben voor de onderhavige zaak.
- 88 Derhalve dient verzoeksters eerste middel te worden afgewezen.

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

- 89 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep blijk van een onjuiste opvatting heeft gegeven door te verklaren dat het oudere merk niet bekend was wanneer het werd beschouwd zoals het is ingeschreven, dat wil zeggen zonder het woordelement „longines”. Volgens verzoekster is daarentegen wel voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
- 90 Het BHIM betwist verzoeksters betoog.
- 91 Ingevolge artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 wordt, na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, 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 Unie 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 onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie in die zin arrest Emidio Tucci, punt 47 supra, EU:T:2012:500, punt 55).
- 92 Volgens de rechtspraak heeft artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 niet tot doel te verhinderen dat elk merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, wordt ingeschreven. Deze bepaling beoogt met name de houder van een bekend ouder nationaal merk de gelegenheid te bieden, zich te verzetten tegen de inschrijving van merken die afbreuk kunnen doen aan of ongerechtvaardigd voordeel kunnen trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie in die zin arrest Emidio Tucci, punt 47 supra, EU:T:2012:500, punt 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Diezelfde overwegingen zijn ingevolge artikel 8, lid 2, onder a-iii), juncto lid 5 van dat artikel van deze verordening naar analogie van toepassing op bekende oudere merken waarvoor een internationale inschrijving met werking in een lidstaat van de Unie is verkregen.

- 93 Zoals in de punten 13 tot en met 15 supra reeds in herinnering is gebracht, heeft de kamer van beroep in casu in wezen geoordeeld dat hoewel de door verzoekster overgelegde bewijzen duidelijk aantonen dat haar waren zeer in trek zijn en sinds meer dan een eeuw op de relevante markt te koop worden aangeboden, zij ook aantonen dat deze waren doorgaans niet worden aangeduid door het betrokken teken afzonderlijk beschouwd maar door een samengesteld merk dat ook het gestileerde woord „longines” bevat. Volgens de kamer van beroep was het gebruik dat van het betrokken teken werd gemaakt, niet voldoende tot bewijs dat een aanzienlijk deel van het betrokken publiek, in een groot deel van het grondgebied van de in punt 15 supra opgesomde landen, dat teken, afzonderlijk beschouwd en zonder het wordelement, zou kennen voor uurwerken en tijdmeetinstrumenten. Het is evenwel niet mogelijk de bekendheid van een merk in abstracto aan te tonen. Volgens de kamer van beroep is verzoekster niet erin geslaagd te bewijzen dat het relevante publiek het beeldteken bestaande in een „gevleugelde zandloper” moeiteloos kan associëren met de door haar gefabriceerde uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
- 94 Verzoeksters betoog kan in wezen in twee delen worden opgesplitst. Het eerste deel betreft het gegeven dat het oudere beeldmerk volgens haar wereldwijde bekendheid geniet voor uurwerken en tijdmeetapparaten alsmede voor juwelen en sieraden van klasse 14, zoals dat blijkt uit de voor het BHIM overgelegde documenten.
- 95 Met het tweede deel van haar betoog beoogt verzoekster in wezen aan te tonen dat inschrijving van het aangevraagde merk afbreuk zou doen aan het imago van exclusiviteit, luxe en topkwaliteit dat met het oudere merk wordt overgebracht, en dus aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van dat merk. Verzoekster benadrukt dat inschrijving van het aangevraagde merk zou afdoen aan de geschiktheid van het oudere merk, dat bestaat in een „gevleugelde zandloper”, om welomschreven waren te onderscheiden en om het verlangen van de consumenten aan te wakkeren. Zij wijst er ook op dat het aangevraagde merk „parasiteert”, waardoor het volgens verzoekster zeer waarschijnlijk en voorspelbaar ongerechtvaardigd voordeel zou halen uit de sterke reputatie van het oudere merk.
- 96 Aangezien – zoals de kamer van beroep in punt 24 van de bestreden beslissing terecht heeft benadrukt – voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 moet zijn voldaan aan een aantal cumulatieve voorwaarden (zie ook punt 91 supra), waaronder het bewijs van de bekendheid van het oudere merk op basis waarvan oppositie is ingesteld, acht het Gerecht het nuttig om allereerst het eerste deel van verzoeksters betoog te onderzoeken. Dus dient te worden nagegaan of de kamer van beroep terecht heeft gemeend dat in casu deze bekendheid niet was aangetoond en vervolgens uitsluitend op die grond heeft geoordeeld dat verzoekster zich niet op voornoemde bepaling kon beroepen teneinde zich te verzetten tegen inschrijving van het aangevraagde merk.
- 97 Ten eerste voert verzoekster in het eerste deel van haar betoog aan dat, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, het oudere merk zelfs zonder het woord „longines” courant wordt gebruikt, bijvoorbeeld op bepaalde „ringen” voor juwelen, sieraden en uurwerken en op de kronen van polshorloges. Bovendien moeten volgens haar alle bewijsstukken die voor de kamer van beroep toereikend waren om te oordelen dat het woord „longines”, in combinatie met het oudere merk, een bekend merk is, ook dienen tot bewijs dat het oudere merk, afzonderlijk beschouwd, bekend is. Volgens verzoekster kan het oudere merk met of zonder het woord „longines” worden gebruikt.
- 98 Ten tweede vestigt verzoekster de aandacht erop dat het oudere merk sinds 1874 wordt gebruikt ter aanduiding van haar waren, met een eerste gebruik dat zelfs teruggaat tot 1867, en dat het oudere merk „zeer bekend” is niet alleen bij vakmensen uit de uurwerkindustrie maar ook bij de gemiddelde consument. Volgens verzoekster kunnen de consumenten en de vakmensen dankzij de afdruk van dat merk op het metaal en de waren verifiëren dat het om een origineel stuk gaat.

- 99 Ten derde beklemtoont verzoekster dat het oudere merk, dat diverse positieve boodschappen betreffende de waren aan de consument overbrengt, een autonome en onderscheiden waarde bezit die verder reikt dan de erdoor aangeduide waren van klasse 14, waardoor het aldus ziet op waren van de klassen 9 en 25.
- 100 Het Gerecht merkt op dat volgens de rechtspraak een merk voldoet aan het bekendheidsvereiste indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek of deze voorwaarde is vervuld, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het oudere merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, alsook de omvang van de door de onderneming gedane investeringen om het bekendheid te geven, zonder dat is vereist dat dit merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus vastgestelde publiek of dat het bekend is in het gehele betrokken grondgebied, voor zover het bekend is in een aanzienlijk gedeelte ervan (zie in die zin arrest Emidio Tucci, punt 47 supra, EU:T:2012:500, punt 58 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 101 In casu blijkt uit het onderzoek van de door verzoekster voor het BHIM overgelegde bewijsstukken dat haar waren inderdaad in aanzienlijke mate en op voortdurende wijze op zijn minst in een aantal lidstaten van de Unie, waarin het oudere merk is beschermd, aanwezig zijn. De kamer van beroep heeft in de bestreden beslissing dit feit overigens uitdrukkelijk bevestigd en daarbij benadrukt dat deze waren doorgaans niet of slechts uiterst zelden onder het oudere merk afzonderlijk beschouwd worden verkocht maar worden aangeduid door een samengesteld merk dat onder meer het beeldteken bevat waarin het oudere merk bestaat.
- 102 Zoals blijkt uit punt 35 van de bestreden beslissing, heeft de kamer van beroep bijzonder belang gehecht aan de omstandigheid dat „het woord ‚longines‘ het visueel dominerende bestanddeel vormt binnen de combinatie die wordt gebruikt voor de afbeelding van de gevleugelde zandloper en dat woord”. In datzelfde punt van de bestreden beslissing heeft zij ook verklaard dat het mogelijk zou zijn geweest tot een ander besluit te komen indien, bijvoorbeeld, het oudere merk „voortdurend anders zou worden afgebeeld, als de combinatie van een figuur in een groot formaat en een wordelement in een klein formaat, of indien verzoekster bewijsstukken had overgelegd die bevestigen dat consumenten gewoonlijk hun aandacht toespitsen op de afbeelding van de gevleugelde zandloper en niet zozeer op het element ‚longines‘”. Volgens de kamer van beroep moesten deze laatste overwegingen gelet op de feiten in casu evenwel buiten beschouwing worden gelaten.
- 103 Dienaangaande stelt het Gerecht allereerst vast dat gelet op de door verzoekster overgelegde bewijsstukken de kamer van beroep terecht heeft verklaard dat daaruit niet bleek dat consumenten gewoonlijk hun aandacht toespitsen op het element bestaande in een „gevleugelde zandloper” van het gebruikte samengestelde merk. Bij wijze van voorbeeld kan worden opgemerkt dat deze bewijsstukken geen opinieonderzoeken onder het relevante publiek bevatten, over met name de perceptie van het gebruikte samengestelde merk, de vraag welke elementen ervan blijven of, op zijn minst, welke elementen door dit publiek wanneer het bij zijn aankopen geconfronteerd wordt met diverse merken, worden herkend als elementen die verwijzen naar verzoeksters waren. Verzoekster heeft met name geen opinieonderzoeken voorgelegd waarbij de doelpersonen, wanneer hun enkel het beeldteken in de vorm van een „gevleugelde zandloper” werd getoond, moesten aangeven of zij dat teken herkenden en in voorkomend geval waarmee zij dat teken associeerden.
- 104 Vervolgens oordeelt het Gerecht, anders dan verzoekster aanvoert, dat de door haar voor het BHIM overgelegde bewijsstukken met betrekking tot het gebruik van het oudere merk bestaande in een „gevleugelde zandloper” niet voldoende zijn tot bewijs van de bekendheid van dat merk.

- 105 Daaruit blijkt immers – zoals het BHIM overigens terecht stelt – dat het oudere merk, wanneer het zonder andere elementen wordt gebruikt op polshorloges, geen visueel prominente plaats inneemt. Integendeel, vaak bevindt het zich daar waar het wegens de grootte of de plaats ervan onopgemerkt zou kunnen blijven. Deze overwegingen gaan met name op wanneer verzoekster verwijst naar het gebruik van het oudere merk op ringen, armbandjes en kronen van polshorloges.
- 106 Daarnaast blijkt uit de door verzoekster voor het BHIM overgelegde bewijsstukken evenmin dat het oudere merk, afzonderlijk beschouwd, zowel kwantitatief als kwalitatief in voldoende intensieve mate en op voortdurende wijze wordt gebruikt in reclamemateriaal, op facturen of in tijdschriften opdat dit een rol kan spelen bij de beoordeling van de bekendheid ervan. Zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld, blijkt uit de bewijsstukken immers dat, op enkele uitzonderingen na, daarentegen het samengestelde merk, bestaande uit het oudere merk en het woord „longines”, regelmatig wordt gebruikt.
- 107 Gelet op deze omstandigheden luidt de hoofdvraag waarover het Gerecht zich nog moet uitspreken, of het relevante publiek, dat herhaaldelijk is geconfronteerd met reclamemateriaal, documenten of zelfs waren waarin of waarop het samengestelde merk, bestaande uit het oudere merk en het woord „longines”, voorkwam, ook het oudere merk, afzonderlijk beschouwd, op voldoende bestendige wijze heeft opgemerkt en in zijn geheugen geprent opdat daaruit kan worden afgeleid dat het oudere merk volgens de in punt 100 supra in herinnering gebrachte criteria bekend is.
- 108 Ten eerste moet het Gerecht in dit verband ermee rekening houden dat de door verzoekster overgelegde bewijsstukken met name aantonen dat voornoemde reclame verschijnt in allerhande tijdschriften of kranten die in diverse talen zijn opgesteld en worden verkocht met name in de in casu relevante lidstaten van de Unie. Bovendien heeft de kamer van beroep in punt 25, zesde streepje, van de bestreden beslissing dienaangaande aangegeven dat 31 van deze knipsels afkomstig zijn van tijdschriften of kranten uit lidstaten van de Unie.
- 109 Ten tweede moet voor ogen worden gehouden dat het grotendeels gaat om tijdschriften die niet uitsluitend vakmensen als lezerspubliek hebben, maar bedoeld zijn voor het grote publiek, zij het consumenten die geïnteresseerd zijn in mode, nieuws over personen die in de publieke belangstelling staan dan wel consumenten die informatie wensen over hun hobby's, waaronder verschillende sporttakken. Bepaalde reclame is verschenen in tijdschriften voor verzamelaars; andere reclame in „generalistische” tijdschriften. Het Gerecht stelt ook vast dat deze reclame meermaals een volledige of een halve bladzijde in deze tijdschriften of kranten in beslag nam.
- 110 Ten derde blijkt uit de door verzoekster voor het BHIM overgelegde bewijsstukken dat de reclame voor het betrokken samengestelde merk of de door dat merk aangeduide waren vaak worden voorgesteld in samenhang of in verband met beroemdheden uit de culturele of sportwereld. Dienaangaande blijkt uit de diverse door verzoekster overgelegde documenten dat in haar reclame voordeel wordt gezocht in de samenwerking met wereldbekende personen, zoals acteurs, dichters, tennisspelers, figuren uit de paardensport, skiërs, wielrenners, boogschieters, turners of modellen. Zo werden de betrokken waren voor reclaimedoeleinden gedragen door wereldberoemde sportmensen of acteurs zoals André Agassi, Audrey Hepburn en Humphrey Bogart.
- 111 Ten vierde slaat het Gerecht ook acht op de omstandigheid, zoals die blijkt uit de bewijsstukken, dat voor het betrokken samengestelde merk, bestaande uit een „gevleugelde zandloper” als grafisch element en het woord „longines”, herhaaldelijk reclame is gemaakt tijdens diverse sportwedstrijden, waarvan een aantal op zijn minst op televisie is uitgezonden.
- 112 Ten vijfde blijkt uit de door verzoekster voor het BHIM overgelegde tabellen en andere bewijzen ook nog dat zij gedurende vele jaren en met name tussen 2002 en 2010 aanzienlijke bedragen heeft besteed voor reclame, in diverse in casu relevante landen zoals Frankrijk, Spanje of Italië. Verzoekster heeft ook voorbeelden gegeven van facturen voor de verkoop van de betrokken waren, met name

polshorloges. Op deze facturen komt altijd het samengestelde merk voor en zij tonen aan dat verzoekster in belangrijke mate op de Europese markt aanwezig is, met name in Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Ten slotte heeft verzoekster ook een aantal marktonderzoeken betreffende de marktpenetratie van het samengestelde merk in enkele lidstaten van de Unie, waaronder Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, overgelegd.

- 113 Bijgevolg is aan de hand van onderling overeenstemmende bewijsstukken aangetoond dat het samengestelde merk niet alleen in Zwitserland, maar ook in een aantal in casu relevante lidstaten van de Unie gedurende een lange tijdspanne is gebruikt.
- 114 Volgens het Gerecht doen deze omstandigheden, in hun geheel beschouwd, evenwel niet af aan de in punt 93 supra in herinnering gebrachte overwegingen van de kamer van beroep.
- 115 Aangezien niet in concreto is bewezen dat consumenten gewoonlijk hun aandacht toespitsen op meer bepaald het element bestaande in een „gevleugelde zandloper” van het gebruikte samengestelde merk (zie punt 103 supra), dient immers in het kader van een globaal onderzoek van dat merk en van de verschillende bestanddelen ervan te worden nagegaan welke perceptie het relevante publiek van dat merk heeft.
- 116 Dienaangaande dient te worden vastgesteld, zoals de kamer van beroep heeft gedaan, dat uit de door verzoekster voor het BHIM overgelegde bewijsstukken betreffende het gebruik van het samengestelde merk blijkt dat het duidelijk het woorelement, bestaande in het woord „longines”, is dat van doorslaggevend belang is binnen de met name visuele totaalindruk die dat teken oproept.
- 117 Allereerst is dit wegens de plaats van dit woord binnen het samengestelde merk, namelijk in de bovenste helft ervan, alsmede wegens het feit dat het zowel in de lengte als in de breedte groter is dan het grafische element, bestaande in een „gevleugelde zandloper”, waarvan de afmetingen aanzienlijk kleiner zijn.
- 118 Vervolgens is het woord „longines” gemakkelijk leesbaar want het is geschreven in hoofdletters, in een lettertype dat grafisch niet erg afwijkt van de gebruikelijke lettertypes. Het enige, enigszins specifieke grafische element van dat woord „longines” bestaat er immers in dat de uiteinden van de hoofdletters waarin dat woord is geschreven, door toevoeging van een streepje enigszins langer worden gemaakt.
- 119 Voorts dient te worden benadrukt dat het grafische element, dat volgens verzoekster bestaat in een „gevleugelde zandloper”, weliswaar niet als te verwaarlozen te beschouwen is binnen het samengestelde merk zoals dat wordt gebruikt, maar duidelijk ondergeschikt is en binnen de totaalindruk die de consumenten van dat merk hebben, op de achtergrond staat, niet alleen omdat het kleiner is dan het woord „longines” maar ook omdat het redelijk gecompliceerd is doordat het bestaat uit een afbeelding van uitgestrekte vleugels met in het midden een soort rechthoek op de kortste zijde en verdeeld door twee diagonalen, die zelf door twee horizontale streepjes zijn verbonden, zodat dit geheel niet gemakkelijk in het geheugen blijft. Deze analyse gaat ook op voor de enkele variaties op deze grafische afbeelding die door verzoekster worden gebruikt.
- 120 Bovendien is het naar het oordeel van het Gerecht geenszins een vaststaand feit dat het relevante publiek, dat trouwens zijn aandacht niet richt op de details van het gebruikte samengestelde merk, het deel in het midden van de grafische voorstelling waarneemt als een soort gestileerde „zandloper”. Ook al kan een dergelijke indruk in voorkomend geval gemakkelijker ontstaan bij consumenten die weten dat een beeldmerk bestaande in een „gevleugelde zandloper” doch in een verschillende grafische voorstelling reeds in de negentiende eeuw door verzoekster werd gebruikt en vervolgens voor dat merk een van de eerste internationale inschrijvingen bij de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) is genomen – een feit waarnaar verzoekster verwijst –, vastgesteld zij dat, zoals de kamer van beroep in punt 34 van de bestreden beslissing terecht heeft verklaard, dit geen omstandigheid uitmaakt waarvan kan worden aangenomen dat die goed gekend is door het betrokken

publiek, dat – zoals reeds gemeld – niet uitsluitend bestaat uit vakmensen uit de uurwerkindustrie (zie ook punt 125 infra). Dus bestaan er ook geen redenen in verband met de begripsmatige inhoud van het betrokken grafische element waarom meer bepaald dit element bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek zou blijven.

- 121 Gelet op al het voorgaande oordeelt het Gerecht dat de kamer van beroep geen blijk van een onjuiste opvatting heeft gegeven door te menen dat de bekendheid van het oudere merk zoals dat is ingeschreven, niet is aangetoond. Ondanks het bestendige gebruik, dat zowel kwalitatief als kwantitatief intensief is, van het samengestelde merk bestaande uit het oudere merk en het woord „longines”, is het immers dat woord dat de aandacht van de consumenten trekt en hun hoogstwaarschijnlijk blijft, zonder dat is aangetoond dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek, in een of meerdere lidstaten van de Unie waarvoor bekendheid wordt geclaimd, ook het oudere merk als zodanig kent en dat moeiteloos associeert met verzoeksters uurwerken en tijdmeetinstrumenten, zijnde de enige waren waarvoor bekendheid wordt geclaimd.
- 122 Geen van verzoeksters argumenten kan deze conclusie ontcrachten.
- 123 In de eerste plaats is het, zoals verzoekster stelt, weliswaar in theorie niet uitgesloten dat het gebruik van een ouder merk als onderdeel van een samengesteld merk voldoende kan zijn om daaruit te concluderen dat dit oudere merk, los van het samengestelde merk gezien, bekend is ofschoon het niet of weinig alleen wordt gebruikt.
- 124 Deze mogelijkheid vloeit immers voort uit de toepassing, naar analogie, van de rechtspraak volgens welke de verkrijging van bijzonder onderscheidend vermogen van een merk kan voortkomen uit het langdurig gebruik en de bekendheid ervan als onderdeel van een ander ingeschreven merk, voor zover het relevante publiek het merk percipieert als aanduiding dat de waren afkomstig zijn van een bepaalde onderneming [zie in die zin arrest van 7 september 2006, L & D/BHIM – Sämänn (Aire Limpio), T-168/04, Jurispr., EU:T:2006:245, punt 74]. In casu zou, zoals de kamer van beroep in punt 35 van de bestreden beslissing terecht heeft benadrukt, evenwel enkel kunnen worden besloten dat het oudere merk bekend is, indien dit merk in het gebruikte samengestelde merk anders zou worden weergegeven, opdat het bij het relevante publiek blijft.
- 125 In de tweede plaats zijn verzoeksters verschillende argumenten waarmee zij de nadruk legt op de lange levensgeschiedenis en het bestendige gebruik van het oudere merk, niet doorslaggevend tot bewijs van de bekendheid ervan, aangezien er niet voldoende concrete bewijzen zijn dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek daarvan kennis heeft. Hoewel verzoekster als bewijsstuk ook enkele artikelen heeft overgelegd waaruit blijkt dat van oudsher een teken bestaande in een „gevleugelde zandloper” is gebruikt en ingeschreven, zij met name vastgesteld dat sommige artikelen daarvan veeleer tot een publiek van vakmensen is gericht en andere bedoeld zijn voor Zwitserse lezers, zonder dat is aangetoond dat zij daadwerkelijk een aanzienlijk deel van het in casu relevante publiek hebben bereikt. In elk geval zij opgemerkt dat het grafische teken bestaande in een „gevleugelde zandloper” dat in het verleden is gebruikt en met bijzonder veel detail is uitgevoerd, aanmerkelijk verschilt van het thans door het oudere merk gebruikte grafische teken.
- 126 In de derde plaats dient verzoeksters stelling dat niet alleen vakmensen maar ook het grote publiek weten dat door middel van het grafische teken van een „gevleugelde zandloper” de originele waren van verzoekster herkenbaar zijn en kunnen worden onderscheiden van namaak, om vergelijkbare redenen als vermeld in punt 125 supra als niet bewezen te worden afgewezen. Naar het oordeel van het Gerecht is het namelijk het gebruik zelf van het woord „longines” op de betrokken waren dat voor een aanzienlijk deel van het relevante publiek deze functie vervult.
- 127 Gelet op al deze omstandigheden kan verzoekster dus niet stellen dat zij via het „bekende” oudere merk diverse positieve boodschappen betreffende de waren aan de consument overbrengt, en dat dit merk een autonome en onderscheiden waarde bezit die verder reikt dan de erdoor aangeduide waren

van klasse 14, waardoor het aldus ziet op waren van de klassen 9 en 25. Hoewel een dergelijke bekendheid niet uit te sluiten valt voor het gebruikte samengestelde teken als gevolg van de aanwezigheid van het woord „longines”, kan dit immers niet opgaan voor het oudere merk alleen.

- 128 Gelet op het feit dat de kamer van beroep bij haar toetsing aan artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 enkel heeft vastgesteld dat de bekendheid van het oudere merk niet was aangetoond (zie punt 96 supra), staat het bijgevolg niet aan het Gerecht om voor het eerst verzoeksters stellingen te beoordelen betreffende de vraag of is voldaan aan de overige voorwaarden voor toepassing van deze bepaling (zie de punten 91 en 92 supra), aangezien deze stellingen niet relevant zijn voor de beslechting van het onderhavige geding.
- 129 Derhalve dient ook verzoeksters tweede middel te worden afgewezen, zodat het beroep in zijn geheel moet worden verworpen.

Kosten

- 130 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.
- 131 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.**
- 2) Compagnie des montres Longines, Francillon SA, wordt verwezen in de kosten.**

Dittrich

Szwarcz

Tomljenović

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 februari 2015.

ondertekeningen