



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Achtste kamer)

7 december 2017*

„Uniemerkt – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk Master – Oudere Uniebeeldmerken Coca-Cola en ouder nationaal beeldmerk C – Relatieve weigeringsgrond – Ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van de oudere merken – Bewijs van commercieel gebruik, buiten de Unie, van een teken dat het aangevraagde merk bevat – Logische gevolgtrekkingen – Beslissing die is vastgesteld na de vernietiging van een eerdere beslissing door het Gerecht – Artikel 8, lid 5, en artikel 65, lid 6, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 5, en artikel 72, lid 6, van verordening (EU) 2017/1001]”

In zaak T-61/16,

The Coca-Cola Company, gevestigd te Atlanta, Georgia (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, D. Stone en A. Dykes, solicitors,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo als gemachtigde,

verweerster,

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

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), gevestigd te Damas (Syrië), vertegenwoordigd door A.-E. Malamis, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 2 december 2015 (zaak R 1251/2015-4) inzake een oppositieprocedure tussen The Coca-Cola Company en Mitico,

wijst

HET GERECHT (Achtste kamer),

samengesteld als volgt: A. M. Collins, president, M. Kancheva (rapporteur) en J. Passer, rechters,

griffier: X. Lopez Bancalari, administrateur,

gezien het op 12 februari 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 28 april 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

gezien de op 6 mei 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de schriftelijke vraag van het Gerecht aan partijen en hun antwoorden op deze vraag, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 12 en 20 april 2017,

na de terechtzitting op 15 juni 2017,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 10 mei 2010 heeft interveniënte, Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt (PB 2009, L 78, blz. 1) [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt (PB 2017, L 154, blz. 1)].
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldteken:



- 3 De waren waarvoor deze aanvraag is ingediend, behoren, na de beperking die tijdens de procedure voor het EUIPO heeft plaatsgevonden, tot de klassen 29, 30 en 32 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 voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
 - klasse 29: „Yoghurt, vlees, vis, gevogelte en wild, vleesextracten, geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, geleien, marmelades, vruchtenconserven, eieren, geconserveerde en pickles, salades in azijn, aardappelschijfjes (chips)”;
 - klasse 30: „Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten, meel en graanpreparaten, suikerbakkerswaren, snoepgoed, roomijs, honing, melassestroop, deeg, bloem, bakkersgist, rijsmiddelen, zout, mosterd, azijn, peper, kruidensausen, specerijen, met nadrukkelijke uitzondering

van banketbakkerswaren en bakkerswaren, consumptie-ijs, chocolade, kauwgum, allerlei soorten voorgerechtjes van mais en tarwe, met specifieke uitzondering van banketbakkerswaren en bakkerswaren”;

- klasse 32: „Minerale en natuurlijke wateren, gerstdranken, alcoholvrije bieren, alcoholvrije gazeuse wateren van iedere soort en smaak, met name met de smaak van cola, ananas, mango, sinaasappel, citroen, appel, vruchtencocktail, tropische drank, energiedranken, aardbei, vruchten, limonade of granaatappel of zonder smaak, en iedere soort alcoholvrije drank met natuurlijke vruchtensappen (appel, citroen, sinaasappel, vruchten, cocktail, granaatappel, ananas, mango), en alcoholvrije sapconcentraten en concentraten voor de bereiding van alcoholvrij sap van iedere soort, poeders en geperste vruchtensappen voor de bereiding van alcoholvrije siropen”.
- 4 De Uniemerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 128/2010 van 14 juli 2010 gepubliceerd.
- 5 Op 14 oktober 2010 heeft verzoekster, The Coca-Cola Company, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 46 van verordening 2017/1001) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 hierboven bedoelde waren.
- 6 De oppositie was in de eerste plaats gebaseerd op vier oudere Uniebeeldmerken, die hierna zijn afgebeeld:

- het merk dat onder nummer 8792475 is ingeschreven:

–



- het merk dat onder nummer 3021086 is ingeschreven:

–



- het merk dat onder nummer 2117828 is ingeschreven:

–



- het merk dat onder nummer 2107118 is ingeschreven:

–



- 7 Deze vier oudere Uniebeeldmerken hebben onder meer betrekking op waren en diensten die behoren tot de klassen 30, 32 en 33 wat het eerste merk betreft, tot klasse 32 wat het tweede merk betreft, tot de klassen 32 en 43 wat het derde merk betreft, en tot de klassen 32 en 33 wat het vierde merk betreft. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
- voor Uniemerken nr. 8792475:
 - klasse 30: „Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs”;
 - klasse 32: „Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”;
 - klasse 33: „Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”;
 - voor Uniemerken nr. 3021086: „Dranken, te weten drinkwater, gearomatiseerde wateren, minerale en gazeuse wateren; en andere alcoholvrije dranken, te weten frisdranken, energiedranken en sportdranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen, concentraten en poeders voor de bereiding van dranken, te weten gearomatiseerd water, minerale en gazeuse wateren, frisdranken, energiedranken, sportdranken, vruchtendranken en -sappen” behorend tot klasse 32;
 - voor Uniemerken nr. 2117828:
 - klasse 32: „Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”;
 - klasse 43: „Bediening en restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting”;
 - voor Uniemerken nr. 2107118:
 - klasse 32: „Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”;
 - klasse 33: „Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”.

- 8 De oppositie was in de tweede plaats gebaseerd op het in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 2428468 ingeschreven oudere beeldmerk, dat hierna is afgebeeld:



- 9 Dit Britse oudere beeldmerk heeft met name betrekking op de waren van klasse 32 die zijn omschreven als volgt: „Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.
- 10 Ter ondersteuning van de oppositie werden de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001] en van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001) aangevoerd.
- 11 Tijdens de oppositieprocedure heeft verzoekster bewijs overgelegd met betrekking tot het commerciële gebruik van het aangevraagde merk door interveniënte. Dat bewijs omvatte een op 23 februari 2011 gedateerde getuigenverklaring van R. – de toenmalige raadsman van verzoekster – waaraan zij op 16 februari 2011 gemaakte schermafdrucken van interveniëntes website „www.mastercola.com” had toegevoegd. Deze schermafdrucken beoogden aan te tonen dat interveniënte het aangevraagde merk onder meer als volgt in de handel gebruikte:



- 12 Op 26 september 2011 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen.
- 13 Op 17 oktober 2011 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 (thans artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001) bij het EUIPO beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingesteld.
- 14 Bij beslissing van 29 augustus 2012 (hierna: „eerste beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het beroep verworpen. Wat de op artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 gebaseerde oppositiegond betreft, heeft zij geoordeeld dat al meteen bleek dat de conflicterende tekens volstrekt niet overeenstemden zodat er geen gevaar voor verwarring van de tekens bestond ondanks het feit dat de betrokken waren dezelfde waren. Wat voorts de op artikel 8, lid 5, van deze verordening gebaseerde oppositiegond betreft, heeft zij geoordeeld dat de eerste voor de toepassing van die grond gestelde voorwaarde, te weten dat er een verband bestaat tussen het aangevraagde merk en het oudere merk, niet was vervuld bij gebreke van overeenstemming tussen de tekens. Verder heeft zij het door verzoekster overgelegde bewijs (zie punt 11 hierboven) terzijde geschoven op grond dat in het kader van die bepaling enkel het gebruik van het door interveniënte aangevraagde merk in aanmerking kon worden genomen.
- 15 Op 5 november 2012 heeft verzoekster bij het Gerecht beroep tot vernietiging van deze eerste beslissing ingesteld. Tot staving van haar beroep heeft verzoekster in wezen één enkel middel aangevoerd, dat is ontleend aan schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 en dat uiteenvalt in twee onderdelen. In het kader van het eerste onderdeel verweet zij het EUIPO dat het de overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening te verrichten beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende merken heeft verward met de overeenkomstig artikel 8, lid 5, van die verordening te verrichten beoordeling van het bestaan van een verband tussen deze merken.

In het kader van het tweede onderdeel betoogde zij dat het EUIPO was voorbijgegaan aan het bewijs inzake het commerciële gebruik van het aangevraagde merk waaruit bleek dat interveniënte de bedoeling had om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de oudere merken.

- 16 Bij arrest van 11 december 2014, Coca-Cola/BHIM – Mitico (Master) (T-480/12, EU:T:2014:1062), heeft het Gerecht de eerste beslissing vernietigd.
- 17 Wat het eerste onderdeel van het enige middel betreft, heeft het Gerecht in de punten 34 en 35 van het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), eerst eraan herinnerd dat, anders dan verzoekster aanvoerde, overeenstemming tussen de conflicterende tekens een voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 vormde. Vervolgens heeft het Gerecht in punt 64 van dat arrest opgemerkt dat de conflicterende tekens, naast hun duidelijke visuele verschillen, elementen van visuele gelijkenis vertoonden, niet alleen door de „staart” als verlengstuk van hun respectieve beginletters „c” en „m” met een kromming in de vorm van een handtekening, maar ook door het gemeenschappelijke gebruik van een in de hedendaagse zakenwereld weinig gebruikelijk lettertype, namelijk het Spencer-schrift, dat door de relevante consument als een geheel wordt opgevat. In punt 70 van dat arrest heeft het Gerecht op grond van een globale beoordeling van de gelijkenissen en verschillen geoordeeld dat de conflicterende tekens, althans de vier oudere merken Coca-Cola en het aangevraagde merk, een geringe mate van overeenstemming vertoonden, aangezien hun fonetische en begripsmatige verschillen – ongeacht de visuele verschillen – werden geneutraliseerd door de globale visuele gelijkenissen, die meer gewicht hadden. Daarentegen werd geoordeeld dat het Britse oudere merk, met name doordat het zo kort is, verschilde van het aangevraagde merk. In de punten 74 tot en met 76 van het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), heeft het Gerecht geoordeeld dat de conflicterende tekens een bepaalde mate van overeenstemming vertonen, die weliswaar gering is maar toch voldoende opdat het relevante publiek ervan kan uitgaan dat het aangevraagde merk en de vier oudere merken Coca-Cola gelieerd zijn, dat wil zeggen een verband tussen die merken legt in de zin van voornoemd artikel. Bijgevolg heeft het Gerecht de kamer van beroep verzocht om de overige toepassingsvoorwaarden van dit artikel te onderzoeken, in het bijzonder het gevaar dat door het gebruik van het aangevraagde merk, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.
- 18 Verder heeft het Gerecht het in het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), nuttig geacht om het tweede onderdeel van het enige middel te onderzoeken, dat betrekking heeft op de relevantie van het door verzoekster overgelegde bewijs dat door de kamer van beroep terzijde werd geschoven, te weten de schermafdrucken van interveniëntes website „www.mastercola.com” (zie punt 11 hierboven). In de punten 86 tot en met 88 van dat arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat volgens de rechtspraak de in aanmerking te nemen bewijzen voor de beoordeling van het gevaar voor meeliften – te weten het gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken – geenszins beperkt zijn tot enkel het aangevraagde merk, maar ook bewijzen in aanmerking kunnen worden genomen aan de hand waarvan een waarschijnlijkheidsanalyse over de intenties van de houder van het aangevraagde merk kan worden verricht en – a fortiori – bewijzen aangaande het reële commerciële gebruik van het aangevraagde merk. Welnu, het Gerecht heeft geoordeeld dat de bewijzen die door verzoekster in de loop van de oppositieprocedure zijn overgelegd, duidelijk relevant bewijsmateriaal vormden om in casu een gevaar voor meeliften aan te tonen, zodat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door die bewijzen niet in aanmerking te nemen. Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 93 van het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), de kamer van beroep verzocht om die bewijzen in aanmerking te nemen bij haar onderzoek van de toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
- 19 Gelet op het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), heeft het presidium van de kamers van beroep bij beslissing van 23 juni 2015 de zaak terugverwezen naar de vierde kamer van beroep onder referentie R 1251/2015-4.

- 20 Bij beslissing van 2 december 2015 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep verzoeksters beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie opnieuw verworpen.
- 21 Na akte te hebben genomen van de door verzoekster voor het Gerecht gedane afstand van haar grief op grond van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 207/2009 (arrest van 11 december 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punt 21), heeft de kamer van beroep eerst vastgesteld dat het beroep beperkt was tot de oppositie op grond van artikel 8, lid 5, van deze verordening. Na akte te hebben genomen van het door het Gerecht vastgestelde verschil tussen het aangevraagde merk en het oudere Britse merk (arrest van 11 december 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punt 70), heeft zij vervolgens geoordeeld dat de oppositie in zoverre ongegrond was. Na akte te hebben genomen van het door het Gerecht vastgestelde verband tussen het aangevraagde merk en de vier oudere merken Coca-Cola (arrest van 11 december 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punt 74) en eraan te hebben herinnerd dat vaststaat dat deze oudere merken bekend zijn voor „alcoholvrije dranken”, heeft de kamer van beroep voorts erop gewezen dat de enige nog te onderzoeken toepassingsvoorwaarde deze was aangaande het gevaar dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van die bekende merken.
- 22 Met betrekking tot de voorwaarde van het gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie, heeft de kamer van beroep eraan herinnerd dat zij in de eerste beslissing in wezen had vastgesteld dat het bewijs – te weten de schermafdrukken van interveniëntes website „www.mastercola.com” (zie punt 11 hierboven) – geen betrekking had op het aangevraagde merk en dat zij daarmee dus geen rekening had gehouden. Zij heeft echter daaraan toegevoegd dat „als de hierboven afgebeelde merken daadwerkelijk het voorwerp zouden zijn van de betrokken aanvraag, er geen enkele twijfel over zou bestaan dat de inschrijving ervan verhinderd kan worden” en dat „als het aangevraagde merk daarentegen op de markt zou worden gebruikt, daadwerkelijk de vraag zou rijzen of het gebruik van dat specifieke teken vermeden kan worden”. Zij heeft bovendien vastgesteld dat „[h]et bewijsmateriaal aantoon[de] dat [interveniënte] haar dranken verko[cht] in flessen met dezelfde presentatie, image, stiling, typografie en verpakking als de flessen die [verzoekster] onder de naam Coca-Cola verkoopt”.
- 23 Evenwel heeft de kamer van beroep in wezen om de volgende drie redenen geoordeeld dat dit bewijsmateriaal, gelet op de draagwijdte ervan, niet kon dienen als grondslag voor de oppositie en, met name, voor het bestaan van een gevaar voor meeliften. Ten eerste heeft de kamer van beroep vastgesteld dat dit bewijsmateriaal niet aantoonde dat interveniënte de op haar website „www.mastercola.com” afgebeelde presentatie in de Europese Unie gebruikte. Ter ondersteuning van deze vaststelling heeft zij erop gewezen dat deze website hoofdzakelijk in het Arabisch was gesteld – hoewel er ook een pagina in het Engels was – en dat er geen enkele aanwijzing bestond dat de aangeboden waren online konden worden besteld en verzonden naar de Unie. Ten tweede heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat het enkele feit dat een Uniemerkt is aangevraagd – met een presentatie die verschilt van die op interveniëntes website – niet aangeeft dat deze laatste de bedoeling had om haar waren op dezelfde manier in de Unie te promoten als in Syrië en in het Midden-Oosten. In het bijzonder heeft de kamer van beroep bevestigd dat zij niet wist wie de houder van de rechten in deze landen was en dat verzoekster geen schending van haar rechten in deze regio had ingeroepen. Ten derde heeft de kamer van beroep geoordeeld dat verzoekster ook niet had aangetoond welk concreet imago van de vier oudere merken Coca-Cola op de betrokken aanvraag kon worden overgedragen in de Unie of daarbuiten, in het bijzonder voor de waren van de klassen 29 en 30 maar ook voor dranken die tot klasse 32 behoren. Volgens haar kon dus op grond van het overgelegde bewijs niet duidelijk worden vastgesteld waar Coca-Cola voor stond. De kamer van beroep heeft opgemerkt dat het niet aan haar is om te trachten de aanvoering van die argumenten te verkrijgen, aangezien zij overeenkomstig artikel 76 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 95 van verordening 2017/1001) gebonden is door de argumenten van partijen. Verder heeft de kamer van beroep een

argument gehanteerd dat te vergelijken is met de gevaren voor verwatering of aantasting. Gelet op alle overgelegde bewijzen heeft de kamer van beroep ten slotte de oppositie ongegrond verklaard en het beroep verworpen.

Conclusies van partijen

24 Verzoekster vordert:

- vernietiging van de bestreden beslissing;
- verwijzing van het EUIPO en interveniënte in hun eigen kosten alsook in de kosten van verzoekster in elk stadium van de oppositie- en beroepsprocedure, daaronder begrepen de kosten van de onderhavige procedure.

25 Het EUIPO vordert:

- verwerping van het beroep;
- verwijzing van verzoekster in de kosten.

26 Interveniente vordert:

- verwerping van het beroep;
- verwijzing van verzoekster in de kosten van interveniënte voor het EUIPO en voor het Gerecht.

In rechte

27 Tot staving van haar beroep voert verzoekster in wezen twee middelen aan, ontleend aan schending van respectievelijk artikel 8, lid 5, en artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 72, lid 6, van verordening 2017/1001). Met het eerste middel verwijt zij het EUIPO, te zijn voorbijgegaan aan de relevantie van het bewijs dat interveniëntes bedoelingen aantoont wat het gebruik van het aangevraagde merk betreft, en dus het bestaan van een gevaar dat door het gebruik van het aangevraagde merk, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken. Met het tweede middel verwijt zij het EUIPO, geen – of minstens geen passende – uitvoering te hebben gegeven aan het dictum van het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062).

28 Het EUIPO en interveniënte concluderen tot afwijzing van deze middelen.

29 Om te beginnen dienen de door partijen niet betwiste bevindingen van de kamer van beroep inzake het relevante publiek en het feit dat de conflicterende merken dezelfde waren betreffen, niet opnieuw ter discussie te worden gesteld (arrest van 11 december 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punt 22). Vervolgens moet erop worden gewezen dat verzoekster bepaalde punten van de bestreden beslissing uitdrukkelijk onderschrijft, waaronder de beperking van het beroep tot de oppositie op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, gelet op punt 21 van het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), alsmede de feitelijke beoordeling van de kamer van beroep aangaande een overeenstemming en een verband tussen de vier oudere merken Coca-Cola en het aangevraagde merk, gelet op punt 74 van het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), en voorts inzake de bekendheid van deze oudere merken voor alcoholvrije dranken van klasse 32. Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat verzoekster niet

opkomt tegen de verwerping van het beroep en van de oppositie op grond van het oudere Britse merk, gelet op punt 70 van het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062, punt 70) (zie punt 21 hierboven).

30 Het Gerecht acht het nuttig het tweede middel eerst te onderzoeken.

Tweede middel: schending van artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009

31 Met haar tweede middel voert verzoekster aan dat de kamer van beroep in strijd met artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009 niet de maatregelen heeft genomen ter uitvoering van het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062). Zij betoogt dat het Gerecht in het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), heeft geoordeeld dat het bewijsmateriaal inzake het commerciële gebruik van het aangevraagde merk duidelijk relevant was, en dit „met perfecte kennis van de geografische draagwijdte” van het betrokken bewijsmateriaal, omdat die kwestie door interveniënte was opgeworpen tijdens de administratieve procedure in een verklaring van 9 mei 2012, en dus deel uitmaakte van de gegevens die aan het Gerecht waren voorgelegd. Volgens haar had de kamer van beroep enkel moeten beoordelen of sprake was van een ongerechtvaardigd voordeel, rekening houdend met de vaststellingen van het Gerecht inzake de relevantie van het bewijsmateriaal aangaande het commerciële gebruik van het aangevraagde merk. De kamer van beroep heeft dus blijk gegeven van een onjuiste opvatting door dat bewijs terzijde te schuiven wegens de geografische draagwijdte ervan.

32 Het EUIPO betwist verzoeksters argumenten. Het is juist dat de kamer van beroep aanvankelijk blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door dat bewijs terzijde te schuiven, maar het Gerecht kon geen uitspraak doen over het ongerechtvaardigd voordeel op grond van dat bewijs, aangezien het dit bewijs niet had beoordeeld. Bijgevolg verzoekt het EUIPO het Gerecht, te preciseren of de kwestie van de plaats van gebruik van het aangevraagde merk – in de Unie of daarbuiten – deel uitmaakte van de overwegingen die voor het Gerecht waren gebracht op het ogenblik van het wijzen van zijn arrest.

33 Interveniente betoogt dat de kamer van beroep de afdrucken van haar website daadwerkelijk in overweging heeft genomen en dat zij, na onderzoek ervan, terecht heeft beslist dat zij niet toelieten een gevaar voor inbreuk op verzoeksters rechten vast te stellen. Volgens haar was de kamer van beroep niet gehouden vast te stellen dat de afdrucken van deze website het bewijs leverden van verzoeksters beweringen.

34 Er zij aan herinnerd dat in het kader van een bij de Unierechter ingesteld beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep van het EUIPO, deze laatste ingevolge artikel 266 VWEU en artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009 verplicht is de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van een eventueel vernietigingsarrest van de Unierechter.

35 Volgens vaste rechtspraak kan het Gerecht geen bevelen richten tot het EUIPO en dient het EUIPO desgevallend de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten van het Gerecht voortvloeien [arresten van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, EU:T:2001:33, punt 33; 13 juni 2007, IVG Immobilien/BHIM (I), T-441/05, EU:T:2007:178, punt 13, en 6 oktober 2011, Bang & Olufsen/BHIM (Afbeelding van een luidspreker), T-508/08, EU:T:2011:575, punt 31].

36 In casu moet om te beginnen eraan worden herinnerd dat de relevante passage op bladzijde 12 van de voor de kamer van beroep ingediende opmerkingen van 9 mei 2012 van interveniënte over het beroep, het volgende vermeldt:

„[...] het [Unie]beeldmerk Master wordt op verschillende waren gebruikt op een wijze die niets van doen heeft met de wijze waarop de waren van Coca-Cola worden gecommmercialiseerd. Benadrukt moet worden dat [...] het [Unie]beeldmerk Master niet overeenstemt met de Coca-Cola-merken. Verder heeft [verzoekster] nooit het bewijs geleverd dat enig gebruik van dat merk in de Unie [haar] marketing-inspanningen uitbuitte.”

37 Dienaangaande moet in navolging van het EUIPO worden opgemerkt dat interveniënte zich in bovengenoemde opmerkingen niet uitlaat over het betrokken bewijsmateriaal, te weten de afdrucken van de website „www.mastercola.com” die waren gevoegd bij de getuigenverklaring van R. van 23 februari 2011 (zie punt 11 hierboven). Bijgevolg moet interveniëntes verklaring dat geen bewijs is geleverd van meeliften in de Unie, worden uitgelegd als een bewering dat zij het aangevraagde teken nooit heeft gebruikt in de Unie. Vastgesteld dient dus te worden dat interveniënte zich niet heeft uitgesproken over de geografische draagwijdte van dat bewijsmateriaal.

38 Bovendien heeft noch de oppositieafdeling noch de tweede kamer van beroep in de eerste beslissing zich hierover uitgesproken.

39 Uit wat voorafgaat volgt dat de kwestie van de geografische draagwijdte van dat bewijsmateriaal niet het voorwerp heeft uitgemaakt van discussie tussen partijen tijdens de administratieve procedure en evenmin werd onderzocht door de kamer van beroep in de eerste beslissing.

40 Hieruit volgt dat deze kwestie niet is voorgelegd aan het Gerecht en dus niet het voorwerp heeft uitgemaakt van het voor hem aanhangige geding bij het wijzen van zijn arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062).

41 Bijgevolg kan het Gerecht bij arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), geen uitspraak hebben gedaan over de kwestie van de geografische draagwijdte van dit bewijsmateriaal.

42 In de punten 89 en 90 van het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), heeft het Gerecht geoordeeld dat de bewijzen van het commerciële gebruik van het aangevraagde merk zoals die door verzoekster in de oppositieprocedure waren overgelegd, duidelijk relevant bewijsmateriaal vormden voor de vaststelling van een gevaar voor meeliften in het onderhavige geval. Het Gerecht heeft daaruit afgeleid dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door die bewijzen bij de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 op die zaak niet in aanmerking te nemen.

43 Zoals het EUIPO terecht opmerkt, kon het Gerecht evenwel geen uitspraak doen over de vraag of dat bewijsmateriaal aantoonde dat ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit de reputatie van de oudere merken, vermits het Gerecht zelf dat bewijsmateriaal, en met name de geografische draagwijdte ervan, niet heeft beoordeeld.

44 Bovendien had het Gerecht niet kunnen oordelen over een kwestie die door de kamer van beroep niet was onderzocht zonder in strijd met de rechtspraak een motivering in de plaats te stellen en aldus zijn rechtmatigheidstoetsing te buiten te gaan.

45 Om die redenen heeft het Gerecht in de punten 92 en 93 van het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), geoordeeld als volgt:

„Aangezien de vraag of mogelijkere wijs ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken wordt getrokken, door de kamer van beroep niet is onderzocht, zoals in punt 75 supra is aangegeven, staat het evenwel niet aan het Gerecht om daarover voor het eerst uitspraak te doen in het kader van zijn toetsing van de rechtmatigheid van de bestreden beslissing [zie in die zin arresten van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punten 72 en 73; 14 december 2011, Völkl/BHIM – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, punt 63, en 29 maart 2012, You-Q/BHIM – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, EU:T:2012:177, punt 75 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Derhalve zal het aan de kamer van beroep staan om bij haar onderzoek van de toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (zie punt 76 supra), de bewijzen van het commerciële gebruik van het aangevraagde merk zoals die door verzoekster tijdens de oppositieprocedure zijn overgelegd, in aanmerking te nemen.”

46 Aldus heeft het Gerecht de kamer van beroep belast met de beoordeling van dat bewijsmateriaal tijdens haar onderzoek van de toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, zonder haar een specifieke beoordeling op te leggen.

47 Vastgesteld dient te worden dat de kamer van beroep in de punten 27 tot en met 33 van de bestreden beslissing uitvoering geeft aan het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), en naar behoren rekening houdt met dat relevante bewijsmateriaal, zonder die bewijzen terzijde te schuiven zoals in de eerste beslissing. Zij heeft de draagwijdte en de bewijswaarde ervan beoordeeld tijdens haar onderzoek van de toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, in het bijzonder van de voorwaarde aangaande het gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel.

48 Bijgevolg kan de kamer van beroep niet worden verweten dat zij in strijd met artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009, niet de maatregelen heeft getroffen die nodig waren ter uitvoering van het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062).

49 Derhalve moet het tweede middel worden afgewezen.

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

50 Met haar eerste middel voert verzoekster aan dat de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door het bewijsmateriaal aangaande het commerciële gebruik van het aangevraagde merk niet in aanmerking te nemen op grond dat geen enkel bewijsstuk betrekking had op de Europese Unie. Volgens haar had de kamer van beroep het gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel moeten beoordelen aan de hand van dit relevante bewijsmateriaal, op grond waarvan de kamer van beroep zou hebben geconcludeerd dat het gebruik van het aangevraagde merk minstens een ernstig gevaar inhield dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de vier oudere merken Coca-Cola. Daartoe voert zij in wezen twee grieven aan.

51 Met de eerste grief verwijt verzoekster de kamer van beroep, dat bewijsmateriaal niet naar behoren in aanmerking te hebben genomen in overeenstemming met het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062). Zij meent dat de kwestie van de geografische draagwijdte van dit bewijsmateriaal al was voorgelegd aan het Gerecht, dat deze bewijzen duidelijk relevant achtte, hetgeen de kamer van beroep in aanmerking diende te nemen.

- 52 Met de tweede grief voert verzoekster aan dat de kamer van beroep in elk geval blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door geen rekening te houden met de logische gevolgtrekkingen die uit dit bewijsmateriaal voortvloeien. Volgens haar leidt interveniëntes daadwerkelijke gebruik van het aangevraagde merk met een bijzondere, weloverwogen presentatie buiten de Unie noodzakelijkerwijs tot de logische gevolgtrekking dat er een ernstig gevaar bestaat dat dit merk op dezelfde manier wordt gebruikt in de Unie. Dit geldt a fortiori wanneer, zoals in casu, het bewijsmateriaal niet toelaat te concluderen dat de website „www.mastercola.com” niet tot consumenten van de Unie was gericht en interveniënte met haar aanvraag uitdrukkelijk een gebruik van het aangevraagde merk in de Unie beoogt.
- 53 Op grond hiervan komt verzoekster tot de conclusie dat het bewijsmateriaal aangaande het gebruik van het aangevraagde merk volstond om aan te tonen dat interveniënte het oogmerk had om mee te liften op de reputatie van haar eigen merken. Volgens haar had de kamer van beroep moeten vaststellen, hetzij als feit, hetzij als logische gevolgtrekking, dat interveniënte beoogde om het imago van de oudere merken van verzoekster in de Unie over te brengen op de waren voorzien van haar merk of dat er een ernstig gevaar bestond dat zij dat zou doen.
- 54 Het EUIPO betwist verzoeksters argumenten. Ten eerste betoogt het EUIPO dat de kamer van beroep dat bewijsmateriaal in aanmerking heeft genomen, in uitvoering van het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062). Aldus heeft zij geoordeeld dat dit bewijsmateriaal niet aantoonde dat de op de website „www.mastercola.com” afgebeelde presentatie in de Unie werd gebruikt.
- 55 Vervolgens meent het EUIPO dat de relevante vraag is, of het getoonde gebruik van het aangevraagde merk aanleiding zou kunnen geven tot een ongerechtvaardigd voordeel. Enerzijds is het EUIPO het ermee eens dat bewijs van een concreet gebruik om het even waar ter wereld een indicatie kan opleveren van de manier waarop het aangevraagde merk in de Unie kan worden gebruikt, zodat een dergelijk gebruik buiten de Unie kan toelaten te bepalen of door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit de reputatie van de oudere merken. Anderzijds meent het EUIPO dat onderzoeken of het gebruik in de Unie kan worden beschouwd als een van de in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bedoelde inbreuken aan de hand van gebruik in derde landen, neerkomt op een analyse die is gebaseerd op zuivere speculatie. Dit geldt te meer daar de elementen van de presentatie die buiten de Unie worden gebruikt, maar die geen deel uitmaken van het aangevraagde merk, te weten het rode etiket met in witte letters de uitdrukking „Master Cola”, de karakteristieke vorm van de verpakking en de rode dop (hierna: „elementen van de presentatie”), een grote rol spelen in het kader van het vermogen van het publiek tot associatie – bij wijze van aanhaking – van het aangevraagde merk met dat van verzoekster.
- 56 Volgens het EUIPO gaat de redenering van de kamer van beroep uit van de idee dat, hoewel de analyse in het kader van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 van prospectieve aard is, zij gebaseerd moet zijn op objectieve elementen en niet op hypothesen of speculatie. In casu onderkent het EUIPO dat concrete gebruikshandelingen in de Unie een illustratie hadden kunnen vormen van het reële gevaar dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit de reputatie van de oudere merken in de Unie. Het EUIPO is evenwel van mening dat een analyse die is gebaseerd op buiten de Unie verrichte gebruikshandelingen, niet toelaat om met voldoende zekerheid conclusies te trekken over de manier waarop het aangevraagde merk op het relevante grondgebied, te weten dat van de Unie, zal worden gebruikt. Volgens het EUIPO is het mogelijk dat de waarschijnlijkheidsgraad daar te klein is. Er kan immers niet worden uitgegaan van het vermoeden dat de andere partij in de Unie dezelfde marketingstrategie als in derde landen zal volgen. Een mogelijk gebruik van het aangevraagde merk in de Unie met een specifieke verpakking en andere kleuren dan deze vermeld in de Uniemerkaanvraag zou onvoldoende kunnen zijn om verzoeksters bewering te staven. Met andere woorden, een gebruik buiten de Unie met de voormelde elementen van de presentatie mag niet worden gelijkgesteld met een „oogmerk” om het aangevraagde merk in de Unie op dezelfde manier te gebruiken.

- 57 Verder voert het EUIPO aan dat het baseren van een beslissing inzake de toepasselijkheid van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 op feiten die zich buiten het grondgebied van de Unie hebben voorgedaan, het territorialiteitsbeginsel van zijn inhoud zou beroven. Het EUIPO merkt op dat overeenkomstig het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, zoals herzien, slechts in uitzonderlijke omstandigheden de inschrijving of het gebruik van een merk in een land gevolgen bewerkstelligt in een ander land, zoals in het geval dat een beroep wordt gedaan op het recht van voorrang of wanneer in een land de algemene bekendheid van een in een ander land gebruikt of ingeschreven merk wordt ingeroepen (artikel 4 respectievelijk artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs). Zoals bij elke uitzondering moet ook deze strikt worden uitgelegd en bij gebreke van enige specifieke andersluidende bepaling in het Verdrag van Parijs of in verordening nr. 207/2009 is het onmogelijk om de inschrijving van een merk in de Unie te weigeren op grond van handelingen buiten de Unie.
- 58 Ten slotte voert het EUIPO aan dat verzoekster op verschillende punten geen enkel bewijs heeft geleverd. Zo heeft zij geen enkele indicatie gegeven over het aantal consumenten van de Unie dat de website „www.mastercola.com” zou hebben bezocht, teneinde informatie te verkrijgen over het gebruik van het merk in een presentatie die de punten van overeenstemming nog meer kracht bij zet. Meer in het algemeen heeft zij geen enkel bewijs overgelegd waaruit blijkt dat de betrokken presentatie in de Unie is of zal worden gebruikt en dat interveniënte daaruit een actueel of toekomstig voordeel zal trekken in de Unie. Zelfs al zou met een redelijke graad van zekerheid kunnen worden afgeleid dat het aangevraagde merk zal worden gebruikt onder dezelfde vorm als op de bedoelde website, met de elementen van de presentatie, zou dit volgens het EUIPO niet volstaan om een voordeel ten gunste van interveniënte te bewijzen. Verzoekster heeft immers niet aangetoond welk concreet imago kon zijn overgedragen van de vier oudere merken Coca-Cola op het aangevraagde merk, in de Unie of daarbuiten, in het bijzonder aangaande de waren van de klassen 29 en 30, maar ook aangaande de dranken van klasse 32. Hierover merkt het EUIPO op dat verzoekster niet betwist dat zij – zoals werd gesteld in de bestreden beslissing – geen enkel argument of bewijs heeft aangedragen over een eventuele imago-overdracht van die Coca-Cola-merken voor de waren van de klassen 29 en 30. Het EUIPO voegt daaraan toe dat geen van de waren die behoren tot de klassen 29 en 30, frisdrank is waarvoor de oudere merken bekend zijn.
- 59 Interviënte betwist verzoeksters argumenten. Zij voert om te beginnen aan dat het merk dat is afgebeeld op de afdrucken van haar website www.mastercola.com, niet het merk Master is, geschreven in zwarte Latijnse en Arabische letters, maar het merk Master Cola, geschreven in witte Latijnse letters. Volgens haar is het gebruik van een ander merk, zoals Master Cola, in casu niet relevant.
- 60 Verder betoogt interveniënte dat niet is aangetoond dat zij de op haar website „www.mastercola.com” afgebeelde presentatie in de Unie gebruikt. Net zoals de kamer van beroep meent zij dat de loutere aanvraag van een Uniemark – waarvan de presentatie verschilt van deze op haar website – niet erop wijst dat zij het oogmerk heeft om haar waren in de Unie op dezelfde manier te promoten als in Syrië en in het Midden-Oosten. In elk geval heeft verzoekster geen melding gemaakt van een schending van haar rechten in die regio.
- 61 Ten slotte voert interveniënte aan dat verzoekster ook niet heeft aangetoond welk concreet imago overgedragen kon zijn van de vier oudere merken Coca-cola op het aangevraagde merk, in de Unie of daarbuiten.
- 62 Interviënte besluit hieruit dat vaststaat dat zij geenszins beoogt enig voordeel te trekken uit de vier oudere merken Coca-Cola of uit de reputatie ervan. In haar ogen is het „ondenkbaar” dat de aanvraag tot inschrijving van het aangevraagde merk, dat bestaat in het element „master” in zwart en wit vergezeld van een Arabische tekst, kan dienen om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van verzoekster.

Bestaande rechtspraak en voorafgaande opmerkingen

- 63 Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bepaalt: „Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder [Unie]merk 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 onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk.”
- 64 Uit de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 blijkt dat de toepassing ervan is onderworpen aan de volgende voorwaarden: ten eerste, de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende merken; ten tweede, de bekendheid van het oudere oppositiemerk; ten derde, het bestaan van een gevaar dat 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. Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat genoemde bepaling niet van toepassing is zodra niet is voldaan aan een van deze voorwaarden (zie arrest van 11 december 2014 Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 65 Aangaande de derde voorwaarde moet eraan worden herinnerd dat met name vaststaat dat een gevaar bestaat dat ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk wordt getrokken ingeval duidelijk sprake is van een poging tot exploitatie van en meesurfen op de grote bekendheid van dat merk, en dat in dat geval daarom het begrip „gevaar voor meeliften” wordt gebruikt. Met andere woorden, het betreft het gevaar dat het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld (zie arrest van 11 december 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punt 82 en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie in die zin ook arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punt 41).
- 66 Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. Met betrekking tot de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, heeft het Hof reeds geoordeeld dat, hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld. Uit de rechtspraak volgt ook dat, hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punt 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie ook arrest van 11 december 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 67 Het staat aan de houder van het oudere merk die zich op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 beroept, om te bewijzen dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn oudere merk. Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk, zoals wordt bevestigd door het gebruik van de voorwaardelijke wijs in de bewoordingen van die bepaling. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet

alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet [zie in die zin, arrest van 22 mei 2012, *Environmental Manufacturing/BHIM – Wolf* (Weergave van een wolvenkop), T-570/10, EU:T:2012:250, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak] of, met andere woorden, elementen overleggen waaruit prima facie kan worden opgemaakt dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is [zie arrest van 7 oktober 2015, *Panrico/BHIM – HDN Development* (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T-534/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:751, punt 76 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

- 68 Volgens vaste rechtspraak kunnen vaststellingen met betrekking tot het bestaan van het gevaar voor meeliften, het gevaar voor verwatering en het gevaar voor aantasting onder meer worden gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen maar berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval (arrest van 22 mei 2012, *Weergave van een wolvenkop*, T-570/10, EU:T:2012:250, punt 52; zie ook arrest van 11 december 2014, *Master*, T-480/12, EU:T:2014:1062, punt 84 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 69 Meer bepaald heeft het Hof reeds geoordeeld dat bij de algemene beoordeling van de vraag of er sprake is van een ongerechtvaardigd voordeel dat wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, met name rekening moet worden gehouden met het feit dat het gebruik van doosjes en flesjes die overeenstemmen met die van de geïmiteerde parfums erop gericht is, voor reclamadoeleinden profijt te halen uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken waaronder die parfums in de handel worden gebracht. Het Hof heeft eveneens gepreciseerd dat wanneer een derde door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk (arresten van 18 juni 2009, *L'Oréal e.a.*, C-487/07, EU:C:2009:378, punten 48 en 49, en 11 december 2014, *Master*, T-480/12, EU:T:2014:1062, punt 85).
- 70 Ten slotte heeft het Gerecht herhaaldelijk geoordeeld dat het mogelijk was dat, met name in het geval van een oppositie die berust op een merk dat een uitzonderlijk grote reputatie heeft, de niet-hypothetische kans dat het aangevraagde merk in de toekomst afbreuk doet aan of ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het oudere merk zo voor de hand liggend is dat de opposant daartoe niet enig ander feitelijk gegeven hoeft aan te voeren of te bewijzen [zie in die zin arresten van 22 maart 2007, *Sigla/BHIM – Elleni Holding* (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, punt 48, en 27 oktober 2016, *Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties* (SPA VILLAGE), T-625/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:631, punt 63].
- 71 In het licht van deze overwegingen moet worden nagegaan of de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 in casu niet waren vervuld.
- 72 De eerste grief van verzoekster moet meteen worden verworpen. In de punten 34 tot en met 49 hierboven is immers geoordeeld dat de kamer van beroep de maatregelen had getroffen die nodig waren ter uitvoering van het arrest van 11 december 2014, *Master* (T-480/12, EU:T:2014:1062), door het bewijsmateriaal inzake het commerciële gebruik van het aangevraagde merk in aanmerking te nemen.

73 Vervolgens moeten de tweede grief van verzoekster, die betrekking heeft op de vaststelling van een gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de oudere merken, alsmede voorafgaandelijk bepaalde argumenten van het EUIPO en interveniënte op dit punt worden onderzocht.

Inaanmerkingneming van het gebruik van een samengesteld merk dat het aangevraagde merk omvat

74 Interviënte voert aan dat het merk dat op haar website „www.mastercola.com” wordt afgebeeld, niet het aangevraagde merk is, te weten Master, maar een ander merk, Master Cola, waarvan het gebruik in casu niet relevant is.

75 Uit de rechtspraak van het Hof over de verkrijging van onderscheidend vermogen van een merk door gebruik en over de instandhouding van een merk door het bewijs van een normaal gebruik blijkt dat in het algemeen het begrip „gebruik” van een merk gelet op de betekenis van die term zowel het zelfstandige gebruik van dit merk als het gebruik ervan als deel van een ander merk, in zijn geheel of in combinatie met dit andere merk, omvat. Het Hof heeft ook gepreciseerd dat een ingeschreven merk dat enkel wordt gebruikt als deel van een samengesteld merk of samen met een ander merk, nog steeds moet worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar (zie in die zin arresten van 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punten 29 en 30; 18 april 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punten 32, 35 en 36, en 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C-252/12, EU:C:2013:497, punten 23 en 26).

76 In casu moet worden vastgesteld dat de term „master” het onderscheidend en dominerend bestanddeel is van het merk Master Cola, dat met name voor dranken op interveniëntes website „www.mastercola.com” wordt gebruikt. Binnen het samengestelde merk Master Cola wordt het bestanddeel „master” dus nog steeds beschouwd als een aanduiding van de herkomst van interveniëntes waren. Bijgevolg is het gebruik van deze term als deel van het samengestelde merk Master Cola wel degelijk een gebruik van het merk Master als zodanig.

77 Hieruit volgt dat het bewijsmateriaal bestaande in afdrucken van interveniëntes website „www.mastercola.com” niet terzijde kan worden geschoven op de loutere grond dat het aldaar afgebeelde merk het merk Master Cola is, en niet het zelfstandig gebruikte merk Master. Dit geldt te meer daar eerstgenoemd merk laatstgenoemd merk in zijn geheel omvat.

78 Integendeel, net als in het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), dient te worden geoordeeld dat dit bewijsmateriaal daadwerkelijk betrekking heeft op het commerciële gebruik van het aangevraagde merk.

79 De kamer van beroep heeft dat bewijsmateriaal dus op goede gronden in aanmerking genomen, in uitvoering van het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062).

Inaanmerkingneming van het gebruik van het aangevraagde merk buiten de Unie gelet op het territorialiteitsbeginsel

80 Het EUIPO beweert dat het onmogelijk is om de inschrijving van een Uniemerkt te weigeren op grond van handelingen die buiten het grondgebied van de Unie zijn verricht. Een beslissing over de toepasselijkheid van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 baseren op feiten die zich buiten het grondgebied van de Unie hebben voorgedaan, zou volgens hem het territorialiteitsbeginsel van zijn inhoud beroven.

81 Er zij aan herinnerd dat het territorialiteitsbeginsel in het merkenrecht inhoudt dat het recht van de staat – of de unie van staten – waar bescherming van een merk wordt verlangd, de voorwaarden van die bescherming bepaalt (zie in die zin arresten van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en

Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punt 22, en 13 september 2012, Protégé International/Commissie, T-119/09, niet gepubliceerd, EU:T:2012:421, punt 78). Gepreciseerd dient te worden dat het territorialiteitsbeginsel ook inhoudt dat een rechtbank van een staat of van een unie van staten geheel of ten dele bevoegd is om kennis te nemen van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van die staat of die unie van staten, met uitsluiting van derde landen (zie in die zin arrest van 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punten 37 en 38).

- 82 In casu dient ten eerste te worden opgemerkt dat interveniënte een Uniemerk heeft aangevraagd. Krachtens het territorialiteitsbeginsel bepaalt het Unierecht, meer bepaald verordening nr. 207/2009, de beschermingsvoorwaarden.
- 83 Ten tweede heeft verzoekster oppositie ingesteld tegen deze Uniemerkaanvraag op grond van vier oudere Uniemerken Coca-Cola. Krachtens het territorialiteitsbeginsel zijn die merken in de Unie beschermd en kunnen zij worden ingeroepen om oppositie in te stellen tegen een aanvraag tot inschrijving van een jonger merk.
- 84 Daarentegen moet worden vastgesteld dat verzoekster zich niet heeft beroepen op eventuele in derde landen erkende oudere rechten. De uitspraak van de kamer van beroep, in punt 29 van de bestreden beslissing, dat zij niet wist wie houder van de rechten in die landen was en dat verzoekster geen inbreuk op haar rechten in die regio had ingeroepen, is dus irrelevant.
- 85 In dit verband dient ook de bewering van het EUIPO van de hand te worden gewezen dat overeenkomstig artikel 4 en artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs de inschrijving of het gebruik van een merk in een land slechts in uitzonderlijke omstandigheden gevolgen bewerkstelligt in een ander land, zoals in het geval van een beroep op het recht van voorrang of op de algemene bekendheid in een land van een in een ander land gebruikt of ingeschreven merk. Het is juist dat het beroep op een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs een uitzondering vormt op het territorialiteitsbeginsel in die zin dat een niet in de Unie ingeschreven merk toch kan worden aangevoerd ter onderbouwing van een oppositie gelet op de algemene bekendheid ervan in een derde staat die partij is bij dat verdrag. In casu voert verzoekster evenwel ter onderbouwing van haar oppositie oudere Uniemerken aan, te weten de vier oudere Coca-Cola-merken, en geen in derde landen algemeen bekende merken die in de Unie niet zijn ingeschreven. Bijgevolg wordt daardoor helemaal niet afgeweken van het territorialiteitsbeginsel.
- 86 Overigens dient te worden opgemerkt dat die bepalingen van het Verdrag van Parijs betrekking hebben op eventuele oudere rechten en niet op een latere Uniemerkaanvraag. Bijgevolg verbieden zij geenszins dat rekening wordt gehouden met het gebruik, in een derde land, van het in de Unie aangevraagde merk om na te gaan of er een oppositiegrond bestaat in de Unie.
- 87 Ten derde voert verzoekster in casu aan dat een gevaar bestaat dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van haar oudere merken in de Unie, en niet daarbuiten. Zij beroept zich slechts op het daadwerkelijke gebruik van het aangevraagde merk in derde landen als grondslag voor een logische gevolgtrekking inzake het waarschijnlijke commerciële gebruik van het aangevraagde merk in de Unie. Het is dus dit laatste dat uiteindelijk relevant is.
- 88 Op dit punt dient te worden geoordeeld dat het territorialiteitsbeginsel in het merkenrecht geenszins uitsluit dat rekening wordt gehouden met handelingen bestaande in het gebruik van het aangevraagde merk buiten de Unie als grondslag voor een logische gevolgtrekking over het waarschijnlijke commerciële gebruik van het aangevraagde merk in de Unie, teneinde aan te tonen dat een gevaar bestaat dat in de Unie ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van een ouder Uniemerk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

89 In casu volgt hieruit dat het territorialiteitsbeginsel zich niet verzet tegen de inaanmerkingneming van bewijsmateriaal over het daadwerkelijke commerciële gebruik van het aangevraagde merk Master (in combinatie met het woord „cola”) in Syrië en in het Midden–Oosten, zoals afdrukken van de hoofdzakelijk in het Arabisch gestelde website „www.mastercola.com”, teneinde aan te tonen dat er een gevaar bestaat dat door het gebruik van dat merk in de Unie aldaar ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de vier oudere Uniemerken Coca-Cola.

Beoordeling van de logische gevolgtrekkingen inzake een gevaar voor meeliften in de Unie

- 90 De kamer van beroep heeft in punt 27 van de bestreden beslissing vastgesteld dat „[h]et bewijsmateriaal aantoon[de] dat [interveniënte] haar dranken verko[cht] in flessen met dezelfde presentatie, image, stiling, typografie en verpakking als de flessen die [verzoekster] onder de naam Coca-Cola verkoopt”.
- 91 Evenwel heeft de kamer van beroep in de punten 28 tot en met 33 van de bestreden beslissing in wezen om de volgende drie redenen geoordeeld dat dit bewijsmateriaal, gelet op de draagwijdte ervan, niet kon dienen als grondslag voor de oppositie en, met name, voor het bestaan van een gevaar voor meeliften. Ten eerste heeft de kamer van beroep vastgesteld dat dit bewijsmateriaal niet aantoonde dat interveniënte de op haar website „www.mastercola.com” afgebeelde presentatie in de Unie gebruikte. Ter ondersteuning van deze vaststelling heeft zij erop gewezen dat deze website hoofdzakelijk in het Arabisch was gesteld – hoewel er ook een pagina in het Engels was – en dat er geen enkele aanwijzing was dat de aangeboden waren online konden worden besteld en verzonden naar de Unie. Ten tweede was de kamer van beroep van mening dat het enkele feit dat een Uniemerken is aangevraagd – met een presentatie die verschilt van die op interveniëntes website – niet aangeeft dat deze laatste de bedoeling had om haar waren op dezelfde manier in de Unie te promoten als in Syrië en in het Midden-Oosten. Ten derde heeft de kamer van beroep geoordeeld dat verzoekster ook niet had aangetoond welk concreet imago van de vier oudere merken Coca-Cola op de betrokken aanvraag zou kunnen zijn overgedragen in de Unie of daarbuiten, in het bijzonder voor de waren van de klassen 29 en 30 maar ook voor dranken van klasse 32. Volgens haar kon dus op grond van het overgelegde bewijs niet duidelijk worden vastgesteld waar Coca-Cola voor stond. De kamer van beroep heeft opgemerkt dat het niet aan haar is om te trachten de aanvoering van die argumenten te verkrijgen, aangezien zij overeenkomstig artikel 76 van verordening nr. 207/2009 gebonden is door de argumenten van partijen.
- 92 Ten eerste dient te worden opgemerkt dat de vaststelling van de kamer van beroep, dat het bewijsmateriaal niet aantoonde dat interveniënte de op haar website „www.mastercola.com” afgebeelde presentatie in de Unie gebruikte, in casu niet ter zake dienend is.
- 93 Het is inderdaad zo dat de website „www.mastercola.com” in zijn actuele vorm niet hoofdzakelijk is gericht op consumenten van de Unie, gezien het ontbreken van een verwijzing naar de Unie op deze site alsook de redactie ervan hoofdzakelijk in het Arabisch, ondanks de aanwezigheid van het element „com” – waarnaar verzoekster met klem heeft verwezen – en het bestaan van de bladzijde in het Engels op het volgende adres: <http://www.mastercola.com/companyprofile-en.htm>.
- 94 Dit betekent evenwel niet dat de afdrukken van die website volledig irrelevant zijn. Zij kunnen immers de grondslag vormen voor een logische gevolgtrekking over het waarschijnlijke commerciële gebruik van het aangevraagde merk in de Unie, teneinde aan te tonen dat in de Unie een gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel bestaat (zie punten 88 en 89 hierboven).

- 95 Terecht onderkent het EUIPO dus, in punt 32 van zijn memorie van antwoord, dat de bewijzen van een concreet gebruik om het even waar ter wereld een indicatie kunnen geven over de manier waarop het aangevraagde merk in de Unie kan worden gebruikt, zodat op grond van een dergelijk gebruik buiten de Unie kan worden bepaald of door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit de reputatie van de oudere merken.
- 96 Aldus is het Gerecht van oordeel dat in beginsel uit een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk logischerwijs kan worden afgeleid dat de houder ervan het oogmerk heeft om zijn waren of diensten in de Europese Unie te verhandelen.
- 97 In casu is het dus logisch voorzienbaar dat interveniënte na een succesvolle inschrijving van het aangevraagde merk haar website zal wijzigen en deze in overeenstemming zal brengen met een dergelijk oogmerk om haar waren onder dat merk in de Unie te verhandelen.
- 98 Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat de website „www.mastercola.com” niet onveranderlijk is en dus kan worden gewijzigd om consumenten van de Unie te bereiken, onder meer door inhoud toe te voegen in één of meer officiële talen van de Unie.
- 99 Ten tweede was de kamer van beroep van mening dat de loutere aanvraag van een Uniemerk door interveniënte niet aangeeft dat zij de bedoeling had om haar waren op dezelfde manier in de Unie te promoten als in Syrië en in het Midden-Oosten.
- 100 Om te beginnen moet worden opgemerkt dat interveniënte niet heeft aangegeven hoe zij haar waren in de Unie wilde promoten en ook geen bewijs hiervan heeft overgelegd.
- 101 Vervolgens dient, bij gebreke van specifieke elementen over de commerciële bedoelingen van interveniënte in de Unie, te worden geoordeeld dat, op grond van de door verzoekster overgelegde afdrukken van de website „www.mastercola.com” inzake het daadwerkelijke gebruik van het aangevraagde merk door interveniënte buiten de Unie, prima facie kan worden opgemaakt dat in de Unie een toekomstig, niet hypothetisch gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel bestaat.
- 102 De rechtspraak laat immers toe te concluderen tot een gevaar voor meeliften op grond van logische gevolgtrekkingen, voor zover deze niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen maar berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval (zie punten 67 en 68 hierboven).
- 103 In casu is het niet zonder belang dat interveniënte geen enkel specifiek gegeven heeft overgelegd met betrekking tot eventuele commerciële bedoelingen in de Unie die zouden verschillen ten opzichte van deze ontplooid in derde landen. Aangezien verzoekster interveniëntes daadwerkelijke gebruik van het aangevraagde merk buiten de Unie heeft bewezen, door overlegging van afdrukken van de website www.mastercola.com, was het immers in termen van bewijslast gemakkelijker voor interveniënte om aan te tonen dat haar commerciële bedoelingen in de Unie verschillend waren, dan voor verzoekster om aan te tonen dat interveniëntes waarschijnlijke commerciële bedoelingen in de Unie soortgelijk zijn aan haar daadwerkelijke commerciële praktijk buiten de Unie. Interviënte heeft dit bewijs echter niet geleverd.
- 104 Aldus dient, in navolging van wat verzoekster heeft aangevoerd, tot de slotsom te worden gekomen dat interveniëntes daadwerkelijke gebruik van het aangevraagde merk met een bijzondere, weloverwogen presentatie buiten de Unie, behoudens bewijs van het tegendeel door interveniënte – dat in casu ontbreekt –, kan leiden tot de logische gevolgtrekking dat er een ernstig gevaar bestaat dat het aangevraagde merk in de Unie op dezelfde manier zal worden gebruikt als in derde landen, te meer daar interveniënte uitdrukkelijk heeft verzocht om inschrijving van het aangevraagde merk voor een gebruik in de Unie.

- 105 Dit wordt niet ontkracht door de bewering van het EUIPO, volgens welke, in wezen, de elementen van de presentatie die buiten de Unie worden gebruikt maar geen deel uitmaken van het aangevraagde merk (te weten het rode etiket met de in het wit geschreven uitdrukking „Master Cola”, de karakteristieke vorm van de verpakking en de rode dop), mogelijksterwijs niet zullen worden gebruikt in de Unie. Weliswaar kunnen deze elementen van de presentatie, zoals het EUIPO opmerkt, een zekere rol spelen bij het vermogen van het publiek tot associatie, bij wijze van aanhaking, van het aangevraagde merk met verzoeksters merken, maar het Gerecht heeft in het arrest van 11 december 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062, punten 64 en 74), geoordeeld dat de globale overeenstemming tussen de conflicterende tekens, waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van een eventueel gevaar voor meeliften, al kon voortvloeien uit de elementen van visuele gelijkheid, die niet enkel betrekking hebben op de „staart” als verlengstuk van hun respectieve beginletters „c” en „m” met een kromming in de vorm van een handtekening, maar ook op het gebruik van een in de hedendaagse zakenwereld weinig gebruikelijk lettertype, namelijk het Spencer-schrift, dat door de relevante consument als een geheel wordt opgevat. Hoewel een eventueel gebruik van deze elementen van de presentatie in de Unie de logische gevolgtrekking inzake een gevaar voor meeliften kan versterken, is het geen noodzakelijke voorwaarde voor een dergelijke gevolgtrekking. Dat dergelijke elementen van presentatie al op de huidige website van interveniënte worden gebruikt, kan bovendien de grondslag vormen voor de logische gevolgtrekking dat zij in de toekomst op een gewijzigde versie van die website zouden kunnen worden gebruikt om de consumenten van de Unie te bereiken (zie punt 98 hierboven).
- 106 De bewering van het EUIPO, dat verzoekster geen enkele indicatie heeft gegeven over het aantal consumenten van de Unie dat de website „www.mastercola.com” zou hebben bezocht, is overigens niet ter zake dienend. Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 veronderstelt vooreerst een prospectieve analyse van het toekomstige en niet hypothetische gevaar voor meeliften in de Unie op grond van de elementen die thans voorhanden zijn, maar niet het bewijs van een actueel meeliften in de Unie. De houder van het oudere merk hoeft niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk op zijn merk wordt gemaakt, zoals wordt bevestigd door de voorwaardelijke wijs waarin die bepaling is gesteld (zie punt 67 hierboven). Terwijl het gevaar voor verwatering, te weten het gevaar dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk (zie arrest van 14 november 2013, Environmental Manufacturing/BHIM, C-383/12 P, EU:C:2013:741, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak), is voorts een dergelijk bewijs niet vereist voor het gevaar voor meeliften, te weten het gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken. Het gevaar voor meeliften wordt overigens beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde consument van de waren en diensten waarop het jongere merk, en niet het oudere merk, betrekking heeft, aangezien het de houder van het jongere merk verboden is voordeel te halen uit het oudere merk (zie in die zin arresten van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 36, en 20 september 2017, The Tea Board/EUIPO, C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, punt 92).
- 107 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting bij de beoordeling van het bewijsmateriaal inzake het commerciële gebruik van het aangevraagde merk buiten de Unie, in het bijzonder van de door verzoekster overgelegde afdrucken van interveniëntes website „www.mastercola.com”, door geen rekening te houden met de logische gevolgtrekkingen en waarschijnlijkheidsanalyses die daaruit kunnen voortvloeien wat het gevaar voor meeliften in de Unie betreft. Aldus heeft de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 geschonden.
- 108 Derhalve dient het eerste middel te worden aanvaard.
- 109 Ten overvloede en als obiter dictum acht het Gerecht het zinvol, met het oog op de beslechting van het geschil en het vermijden van opeenvolgende vernietigingen en terugverwijzingen en gelet op de beginselen van een goede rechtsbedeling en proceseconomie, om, in het licht van het dossier en de

geschreven en ter terechtzitting gemaakte opmerkingen van partijen, uitspraak te doen over het oordeel van de kamer van beroep dat verzoekster ook niet had aangetoond welk concreet imago kon zijn overgedragen van haar vier oudere merken Coca-Cola op het betrokken aangevraagde merk in de Unie of daarbuiten en dat het overgelegde bewijsmateriaal niet toeliet om duidelijk vast te stellen waar Coca-Cola voor stond.

- 110 Dienaangaande moet worden beklemtoond dat het Gerecht overeenkomstig artikel 65, lid 2, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 72, lid 2, van verordening 2017/1001) de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO moet beoordelen door een toetsing van de door hen verrichte toepassing van het Unierecht, gelet met name op de feitelijke gegevens die voor deze kamers zijn aangevoerd. Derhalve kan het Gerecht, binnen de grenzen van deze bepaling zoals uitgelegd door het Hof, de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO volledig toetsen en daarbij, in voorkomend geval, nagaan of deze kamers de feiten van het geding rechtens correct hebben gekwalificeerd, dan wel of de beoordeling van de aan deze kamers voorgelegde feitelijke elementen fouten vertoont (arrest van 18 december 2008, *Les Éditions Albert René/BHIM*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punten 38 en 39).
- 111 Wanneer het Gerecht de rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep van het EUIPO moet beoordelen, kan het immers niet gebonden zijn door een onjuiste beoordeling van de feiten door deze kamer, voor zover die beoordeling deel uitmaakt van de vaststellingen waarvan de rechtmatigheid voor het Gerecht wordt betwist (arrest van 18 december 2008, *Éditions Albert René/BHIM*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punt 48).
- 112 In casu heeft verzoekster geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beslissing en heeft zij haar eerste middel gebaseerd op schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Derhalve maakt de beoordeling van het gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel, in het bijzonder de vaststelling van het imago dat kan worden overgedragen van de oudere merken op het aangevraagde merk, deel uit van de vaststellingen waarvan de rechtmatigheid voor het Gerecht wordt betwist.
- 113 Met betrekking tot het bewijs aangaande het imago dat kan worden overgedragen van de oudere merken op het aangevraagde merk, dient te worden opgemerkt dat verzoekster in haar verzoekschrift enkel heeft gewezen op „[interveniëntes] duidelijke bedoeling om [h]aar reputatie [...] en de aanzienlijke commerciële inspanningen die zij heeft ontplooid om het imago van het Coca-Cola-merk te creëren, uit te buiten”.
- 114 Evenwel blijkt uit het dossier dat verzoekster – in de punten 20 tot en met 29 van haar opmerkingen van 23 februari 2011 voor de oppositie-afdeling die als bijlage 1 zijn gevoegd bij haar uiteenzetting van de gronden van het beroep van 25 januari 2012 voor de kamer van beroep – lang uitweidt over het imago van de vier oudere merken Coca-Cola, waarvan zij de reputatie wilde aantonen. In de punten 27 tot en met 29 van die opmerkingen heeft zij onder meer uittreksels uit een boek alsook uit een studie van het onafhankelijke studiebureau Superbrands aangehaald (die respectievelijk als bijlage 4 en bijlage 5 bij die opmerkingen waren gevoegd), volgens welke in het bijzonder „Coca-Cola met 94 % het meest herkende merk ter wereld is”, „Coca-Cola bekend [is] voor zijn innovatieve en pertinente marketingcampagnes en beroemd [is] omwille van zijn emblematische reclame”, en „[d]e waarden van het merk Coca-Cola de tand des tijds [hebben] doorstaan en optimisme, gezelligheid [of het samenleven] en authenticiteit [beogen] over te brengen[;] Coca-Cola doet niet aan politiek, maar wenst mensen samen te brengen met de inspirerende belofte van betere tijden en mogelijkheden[; d]ie waarden maken Coca-Cola zowel nu als vroeger pertinent en aantrekkelijk en zij onderbouwen de loyaliteit, de genegenheid en de liefde die hele generaties voor het merk hebben betuigd[; d]ie reputatie van The Coca-Cola Company op het gebied van sterke marketing waarborgt dat die band sterker blijft dan ooit”.

- 115 Op dit punt zij eraan herinnerd dat er volgens vaste rechtspraak een functionele continuïteit bestaat tussen de verschillende instanties van het EUIPO, te weten de onderzoeker, de oppositieafdeling, de afdeling merkenadministratie en juridische aangelegenheden en de nietigheidsafdelingen enerzijds, en de kamers van beroep anderzijds. Uit deze functionele continuïteit tussen de verschillende instanties van het EUIPO vloeit voort dat de kamers van beroep bij de toetsing van de beslissingen in eerste aanleg van de instanties van het EUIPO, hun beslissing moeten baseren op alle feitelijke en juridische omstandigheden die de partijen in de procedure voor de instantie die in eerste aanleg heeft beslist, of in de beroepsprocedure hebben aangevoerd. De toetsing door de kamers van beroep beperkt zich niet tot de toetsing van de rechtmatigheid van de bestreden beslissing, maar impliceert door de devolutive werking van de beroepsprocedure een nieuwe beoordeling van het geschil in zijn geheel, waarbij de kamers van beroep het oorspronkelijke verzoekschrift volledig opnieuw moeten onderzoeken en rekening moeten houden met de tijdig overgelegde bewijsstukken [zie arrest van 6 november 2007, SAEME/BHIM – Racke (REVIAN's), T-407/05, EU:T:2007:329, punten 49-51 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Uit artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 71, lid 1, van verordening 2017/1001) volgt dus dat de kamer van beroep, wanneer bij haar beroep is ingesteld, de oppositie opnieuw volledig ten gronde dient te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk [arresten van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punt 57, en 13 december 2016, Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol), T-548/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:720, punt 21].
- 116 Overeenkomstig het beginsel van functionele continuïteit moest de kamer van beroep rekening houden met de beweringen die verzoekster had geformuleerd in haar opmerkingen van 23 februari 2011 voor de oppositieafdeling, die bij de uiteenzetting van de gronden van het beroep van 25 januari 2012 waren gevoegd, en die betrekking hadden op het imago van de vier oudere merken Coca-Cola dat kon worden overgedragen op het aangevraagde merk.
- 117 De kamer van beroep heeft dus in punt 30 van de bestreden beslissing ten onrechte gesteld dat verzoekster niet had aangetoond welk concreet imago van de vier oudere merken Coca-Cola op het aangevraagde merk kon worden overgedragen. Eveneens ten onrechte heeft de kamer van beroep daaraan toegevoegd dat op grond van het overgelegde bewijs niet duidelijk kon worden vastgesteld waar Coca-Cola voor stond.
- 118 Bovendien heeft de kamer van beroep in punt 32 van de bestreden beslissing weliswaar terecht opgemerkt dat zij krachtens artikel 76 van verordening nr. 207/2009 gebonden is door de argumenten van partijen, maar zij was ten onrechte in wezen van oordeel dat verzoekster voor het EUIPO geen argumenten of bewijsmateriaal had aangedragen met betrekking tot het imago dat kon worden overgedragen van de oudere merken op het aangevraagde merk.
- 119 Anders dan de kamer van beroep in de punten 30 tot en met 33 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld, moet worden vastgesteld dat verzoekster voor het EUIPO daadwerkelijk argumenten en bewijsmateriaal heeft aangedragen met betrekking tot het imago dat kon worden overgedragen van de oudere merken op het aangevraagde merk, in het bijzonder de uittreksels van de studie van Superbrands die worden aangehaald in de opmerkingen van verzoekster ter staving van de oppositie.
- 120 Volledigheidshalve onderstreept het Gerecht ten slotte dat de bewering van de kamer van beroep in punt 31 van de bestreden beslissing, dat geen van de waren van de klassen 29 en 30 een frisdrank is waarvoor de oudere merken bekend zijn, niet beslissend is.
- 121 Volgens de rechtspraak over artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 kunnen bepaalde merken immers een bekendheid hebben verworven die verder reikt dan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven. In een dergelijk geval kan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, een samenhang tussen de conflicterende merken zien hoewel dit publiek totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven (zie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punten 51 en 52).

- 122 Voor het overige toont de door verzoekster voor de oppositieafdeling overgelegde en in punt 114 hierboven aangehaalde studie van Superbrands in casu aan dat, „[a]angezien Coca-Cola bij de wereldtop blijft wat de herkenning van merken betreft, de onderneming haar relatie met de consument kan gebruiken met het oog op een impact die verder reikt dan de markt van alcoholvrije dranken”.
- 123 Gelet op de aanvaarding van het eerste middel in punt 108 hierboven, dient het beroep gegrond te worden verklaard en dient de bestreden beslissing derhalve te worden vernietigd.

Kosten

- 124 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.
- 125 Aangezien het EUIPO en interveniënte in het ongelijk zijn gesteld, moet het EUIPO worden verwezen in zijn eigen kosten alsmede in die van verzoekster, overeenkomstig de vordering van laatstgenoemde, en dient voorts te worden beslist dat interveniënte haar eigen kosten zal dragen.
- 126 Verder heeft verzoekster geconcludeerd tot verwijzing van het EUIPO in de kosten die zij in elke stand van de oppositie- en beroepsprocedure heeft gemaakt. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens artikel 190, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten worden aangemerkt. Dat geldt echter niet voor de kosten die zijn gemaakt in verband met de procedure voor de oppositieafdeling. Bijgevolg kan verzoeksters vordering tot verwijzing van het EUIPO, dat in het ongelijk is gesteld, in de kosten van de administratieve procedure voor het EUIPO slechts worden toegewezen voor de noodzakelijke kosten die verzoekster heeft gemaakt in de procedure voor de kamer van beroep [zie in die zin arrest van 11 oktober 2016, Guccio Gucci/EUIPO – Guess? IP Holder (Weergave van vier ineengestrengelde letters G), T-753/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:604, punt 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

HET GERECHT (Achtste kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 2 december 2015 (zaak R 1251/2015-4) wordt vernietigd.**
- 2) **Het EUIPO zal, behalve zijn eigen kosten, de kosten dragen van The Coca-Cola Company, daaronder begrepen de kosten voor de kamer van beroep van het EUIPO.**
- 3) **Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) zal haar eigen kosten dragen.**

Collins

Kancheva

Passer

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 7 december 2017.

ondertekeningen

Inhoudstafel

Voorgeschiedenis van het geding	2
Conclusies van partijen	8
In rechte	8
Tweede middel: schending van artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009	9
Eerste middel: schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009	11
Bestaande rechtspraak en voorafgaande opmerkingen	14
Inaanmerkingneming van het gebruik van een samengesteld merk dat het aangevraagde merk omvat ...	16
Inaanmerkingneming van het gebruik van het aangevraagde merk buiten de Unie gelet op het territorialiteitsbeginsel	16
Beoordeling van de logische gevolgtrekkingen inzake een gevaar voor meeliften in de Unie	18
Kosten	23