



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Negende kamer)

1 maart 2018*

„Uniemerkt – Oppositieprocedure – Aanvraag voor een Uniebeeldmerk bestaande in twee parallel lopende strepen op een schoen – Ouder Uniebeeldmerk dat drie parallel lopende strepen op een schoen weergeeft – Relatieve weigeringsgrond – Inbreuk op de reputatie – Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001]”

In zaak T-629/16,

Shoe Branding Europe BVBA, gevestigd te Oudenaarde (België), vertegenwoordigd door J. Løje, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door A. Lukošūtė en A. Söder als gemachtigden,

verweerder,

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

adidas AG, gevestigd te Herzogenaurach (Duitsland), vertegenwoordigd door I. Fowler en I. Junkar, solicitors,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 8 juni 2016 (zaak R 597/2016-2) inzake een oppositieprocedure tussen adidas en Shoe Branding Europe,

wijst

HET GERECHT (Negende kamer),

samengesteld als volgt: S. Gervasoni, president, L. Madise en K. Kowalik-Bańczyk (rapporteur), rechters,

griffier: X. Lopez Bancalari, administrateur,

gezien het op 1 september 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 1 december 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 21 december 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 6 juli 2017,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

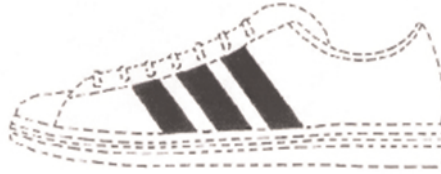
- 1 Op 1 juli 2009 heeft verzoekster, Shoe Branding Europe BVBA, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [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 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd en dat door verzoekster wordt aangeduid als een merk van het type „ander”, wordt hieronder afgebeeld:



- 3 In de inschrijvingsaanvraag wordt het merk omschreven als volgt:
„Het handelsmerk is een positiemerkt. Het bestaat uit twee parallelle lijnen geplaatst op de buitenkant van het bovendeeft van een schoen. De parallelle lijnen lopen van de zoolrand van een schoen en achteruit hellend naar het midden van de instap van een schoen. De stippellijn geeft de positie van het handelsmerk aan en is geen onderdeel van het merk.”
- 4 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 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: „Schoeisel”.
- 5 De Uniemerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 107/2010 van 14 juni 2010 gepubliceerd.
- 6 Op 13 september 2010 heeft interveniënte, adidas AG, 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 alle in de inschrijvingsaanvraag aangeduide waren.

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

- het Uniebeeldmerk dat op 26 januari 2006 onder nummer 3517646 is ingeschreven voor „schoeisel” van klasse 25 en dat als volgt is omschreven: „Het merk bestaat uit drie even grote en even brede, parallel lopende strepen aangebracht op schoeisel; de strepen zijn geplaatst op de bovenzijde van het schoeisel in het vlak tussen de veters en de zool”. Dit merk (hierna: „oudere merk”) wordt hieronder afgebeeld:



- het Duitse merk van het type „ander merk” dat op 14 december 1999 onder nummer 39950559 is ingeschreven en naar behoren is vernieuwd voor „schoeisel, met inbegrip van sport- en vrijetijdsschoenen” van klasse 25, en dat als volgt is omschreven: „Het merk bestaat uit drie strepen die een contrast vormen met de basiskleur van de schoen. De vorm van de schoen dient enkel om weer te geven op welke wijze het handelsmerk wordt aangebracht, maar is als zodanig geen onderdeel van het handelsmerk”. Dit merk (hierna: „Duits merk nr. 39950559”) wordt hieronder afgebeeld:



- 8 Ter ondersteuning van de oppositie werden in het bijzonder de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, onder b), en van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 [thans respectievelijk artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001] aangevoerd.
- 9 Bij beslissing van 22 mei 2012 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen.
- 10 Op 2 juli 2012 heeft interveniënte 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 ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 11 Bij beslissing van 28 november 2013 heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het beroep verworpen, met name op grond dat de conflicterende merken in hun geheel van elkaar verschilden en deze omstandigheid, enerzijds, volstond om elk verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bij het relevante publiek uit te sluiten en, anderzijds, het onwaarschijnlijk maakte dat dit publiek een verband zou leggen tussen de conflicterende merken en bijgevolg sprake zou zijn van een van de inbreuken bedoeld in artikel 8, lid 5, van die verordening (hierna: „beslissing van 28 november 2013”).
- 12 Daarop heeft interveniënte deze beslissing aangevochten bij het Gerecht.
- 13 Bij arrest van 21 mei 2015, adidas/BHIM – Shoe Branding Europe (Twee parallel lopende strepen op een schoen) (T-145/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:303; hierna: „arrest houdende vernietiging”), heeft het Gerecht de beslissing van 28 november 2013 vernietigd op grond dat de kamer van beroep ten onrechte had geoordeeld dat geen sprake was van enige overeenstemming van de conflicterende merken, en dat deze onjuiste opvatting ertoe had geleid dat de kamer van beroep het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek en, a fortiori, van een gevaar dat een samenhang wordt gezien tussen de conflicterende merken, onjuist had beoordeeld.

- 14 Verzoekster heeft vervolgens hogere voorziening tegen dit arrest ingesteld.
- 15 Bij beschikking van 17 februari 2016, *Shoe Branding Europe/BHIM* (C-396/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:95; hierna: „beschikking na hogere voorziening”), heeft het Hof deze hogere voorziening afgewezen.
- 16 De tweede kamer van beroep van het EUIPO heeft de gevolgen getrokken uit het arrest houdende vernietiging en uit de beschikking na hogere voorziening en heeft derhalve een nieuw onderzoek verricht van het beroep dat interveniënte had ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 17 Bij beslissing van 8 juni 2016 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de kamer van beroep dit beroep toegewezen en derhalve de oppositie toegewezen op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Zij was in het bijzonder van oordeel dat, gelet op het feit dat de conflicterende merken in zekere mate overeenstemden, de door deze merken aangeduide waren dezelfde waren en het oudere merk grote bekendheid genoot, het gevaar bestond dat het relevante publiek een verband legt tussen de conflicterende merken en dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk, zonder dat daartoe in casu een geldige reden bestaat.

Conclusies van partijen

- 18 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
- de bestreden beslissing te vernietigen;
 - de kamer van beroep te verwijzen in de kosten.
- 19 Ter terechtzitting heeft verzoekster gepreciseerd dat haar tweede vordering aldus moet worden begrepen dat wordt verzocht om het EUIPO te verwijzen in de kosten, waarvan het Gerecht akte heeft genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting.
- 20 Het EUIPO en interveniënte verzoeken het Gerecht:
- het beroep te verwerpen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 21 Tot staving van haar beroep voert verzoekster in wezen één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 en een „onjuiste opvatting van de feiten”. Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat in casu was voldaan aan de voorwaarden voor weigering van inschrijving van een merk als bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
- 22 Dit middel bestaat uit drie onderdelen, voor zover verzoekster aanvoert dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van verschillende onjuiste opvattingen met betrekking tot, ten eerste, het bewijs van de bekendheid van het oudere merk, ten tweede, het bestaan van een inbreuk op de reputatie of het onderscheidend vermogen van dit merk en, ten derde, het ontbreken van een geldige reden voor het gebruik van het aangevraagde merk.

Algemene overwegingen betreffende artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009

- 23 Overeenkomstig artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van artikel 8, lid 2, van deze verordening (thans artikel 8, lid 2, van verordening 2017/1001) de inschrijving van het aangevraagde merk 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 Uniemerken 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.
- 24 Opdat het oudere merk in aanmerking kan komen voor de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 geboden ruimere bescherming, moet dus zijn voldaan aan verschillende voorwaarden. Ten eerste moet het oudere merk zijn ingeschreven. Ten tweede moeten dit oudere merk en het aangevraagde merk gelijk zijn of overeenstemmen. Ten derde moet het oudere merk bekend zijn in de Unie indien het gaat om een Uniemerken of in de betrokken lidstaat indien het gaat om een nationaal merk. Ten vierde moet het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk het gevaar meebrengen dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Deze vier voorwaarden zijn cumulatief, zodat genoemde bepaling niet van toepassing is zodra niet is voldaan aan een van die voorwaarden [zie arrest van 22 maart 2007, Sigla/BHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Begrip bekendheid van het oudere merk

- 25 Om aanspraak te kunnen maken op de bescherming van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 moet een ingeschreven merk bekend zijn bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn [arrest van 6 februari 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/BHIM – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, punt 48; zie ook naar analogie arrest van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, punt 26].
- 26 Bij het onderzoek van deze voorwaarde moeten alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven (arrest van 6 februari 2007, TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, punt 49; zie ook naar analogie arrest van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, punt 27).
- 27 Wat het territoriale aspect betreft, is in het geval van een Uniemerken aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan wanneer dit merk bekend is in een groot deel van het grondgebied van de Unie (arrest van 6 oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punt 27). In bepaalde gevallen kan het grondgebied van een enkele lidstaat worden beschouwd als een groot deel van dit grondgebied (zie in die zin en naar analogie arrest van 6 oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punt 28).
- 28 Bovendien kan de houder van een ingeschreven merk, om het bijzondere onderscheidend vermogen en de bekendheid van dit merk aan te tonen, zich beroepen op bewijzen van het gebruik ervan in een andere vorm, als deel van een ander ingeschreven en bekend merk, mits het betrokken publiek de betrokken waren verder opvat als afkomstig van dezelfde onderneming. Om te bepalen of dit geval is, dient te worden nagegaan of de verschillen tussen de twee merken er niet aan in de weg staan dat

het betrokken publiek de betrokken waren blijft opvatten als afkomstig van een bepaalde onderneming [zie in die zin arrest van 5 mei 2015, Spa Monopole/BHIM – Orly International (SPARITUAL), T-131/12, EU:T:2015:257, punten 33 en 35].

Noodzaak van een verband of samenhang tussen de conflicterende merken

- 29 De inbreuken bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het bekende oudere merk en het aangevraagde merk, op grond waarvan het relevante publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet. Niet vereist is dus dat tussen het bekende oudere merk en het aangevraagde merk een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het aangevraagde merk zodanig met elkaar overeenstemmen dat het relevante publiek een verband legt tussen deze merken (arrest van 22 maart 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, punt 41; zie ook naar analogie arresten van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, punt 29, en 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punt 36).
- 30 Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name, ten eerste, de aard van de betrokken waren en diensten en de mate waarin deze gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, ten tweede, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, ten derde, de mate van bekendheid van het oudere merk, ten vierde, de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk of, in voorkomend geval, ten vijfde, het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek (zie naar analogie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punten 41 en 42).
- 31 Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van het relevante publiek kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat [zie naar analogie arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punt 26, en 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punt 42]. Om deze reden is het aandachtsniveau van dit publiek tevens een relevante factor voor de beoordeling van het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken [zie in die zin arresten van 9 maart 2012, Ella Valley Vineyards/BHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, punten 27, 28, 45 en 55-57; 9 april 2014, EI du Pont de Nemours/BHIM – Zueco Ruiz (ZYTEL), T-288/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:196, punten 74 en 75, en 19 mei 2015, Swatch/BHIM – Panavision Europe (SWATCHBALL), T-71/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:293, punt 33].
- 32 Voorts kan niet worden uitgesloten dat de co-existentie van twee merken op een bepaalde markt eventueel samen met andere elementen ertoe kan bijdragen dat het gevaar dat een samenhang wordt gezien tussen die twee merken in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, vermindert [arrest van 26 september 2012, IG Communications/BHIM – Citigroup en Citibank (CITIGATE), T-301/09, niet gepubliceerd, EU:T:2012:473, punt 128; zie ook naar analogie arresten van 3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punt 82, en 11 mei 2005, Grupo Sada/BHIM – Sada (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, punt 86].
- 33 Niettemin kan hiermee slechts rekening worden gehouden indien genoegzaam is aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat het relevante publiek geen samenhang ziet tussen die merken en onder het voorbehoud dat laatstgenoemde merken en de conflicterende merken identiek zijn (arrest van 26 september 2012, CITIGATE, T-301/09, niet gepubliceerd, EU:T:2012:473, punt 128; zie ook naar analogie arrest van 11 mei 2005, GRUPO SADA, T-31/03, EU:T:2005:169, punt 86) of minstens in voldoende mate overeenstemmen.

- 34 Het ontbreken van het gevaar dat een samenhang wordt gezien, kan in het bijzonder worden afgeleid uit de „vreedzame” aard van de co-existentie van de merken op de markt (zie naar analogie arrest van 3 september 2009, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe*, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punt 82). De co-existentie van twee merken kan eventueel niet als „vreedzaam” worden beschouwd wanneer de houder van een van deze merken is opgekomen tegen het gebruik van het andere merk voor administratieve of rechterlijke instanties [zie in die zin en naar analogie arresten van 3 september 2009, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe*, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punt 83, en 8 december 2005, *Castellblanch/BHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH)*, T-29/04, EU:T:2005:438, punt 74].

Soorten inbreuken op de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk

- 35 Dat het relevante publiek een verband legt tussen de conflicterende merken, is een noodzakelijke maar op zich geen voldoende voorwaarde voor de conclusie dat er sprake is van een van de inbreuken waartegen artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bekende merken bescherming biedt (zie naar analogie arrest van 18 juni 2009, *L’Oréal e.a.*, C-487/07, EU:C:2009:378, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 36 Deze inbreuken zijn, ten eerste, afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, ten tweede, afbreuk aan de reputatie van dat merk en, ten derde, ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (zie naar analogie arrest van 18 juni 2009, *L’Oréal e.a.*, C-487/07, EU:C:2009:378, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 37 Opgemerkt dient te worden dat, tenzij er een geldige reden bestaat voor het gebruik van het aangevraagde merk, artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 van toepassing is zodra er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken. Hieruit volgt dat het voordeel dat een derde haalt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, ongerechtvaardigd kan blijken, ook al wordt door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, noch het onderscheidend vermogen, noch de reputatie van het merk aangetast, noch, meer algemeen, de houder ervan schade berokkend (zie naar analogie arrest van 18 juni 2009, *L’Oréal e.a.*, C-487/07, EU:C:2009:378, punten 42 en 43).

Bewijsregels en verhouding tussen het bestaan van een inbreuk en het bestaan van een geldige reden

- 38 Om de door artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 geboden bescherming te genieten moet de houder van het oudere merk in eerste instantie bewijzen, hetzij dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, hetzij dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie (zie naar analogie arrest van 27 november 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 37).
- 39 Dienaangaande kan het daadwerkelijke gebruik van het aangevraagde merk worden beschouwd als een aanduiding, een illustratie dat een inbreuk op het bekende oudere merk zeer waarschijnlijk is. Wanneer het aangevraagde merk reeds wordt gebruikt en concrete elementen worden aangedragen ten bewijze dat het relevante publiek een verband legt en dat inbreuk wordt gemaakt, zullen die uiteraard van groot belang zijn bij de beoordeling van het gevaar dat inbreuk wordt gemaakt op het oudere merk [zie in die zin arresten van 25 januari 2012, *Viaguara/BHIM – Pfizer (VIAGUARA)*, T-332/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:26, punt 72; 11 december 2014, *Coca-Cola/BHIM – Mitico (Master)*, T-480/12, EU:T:2014:1062, punten 88 en 89, en conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:370, punt 84].

- 40 De houder van het oudere merk hoeft evenwel niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het aangevraagde 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 prima facie kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet [arrest van 25 mei 2005, Spa Monopole/BHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, punt 40; zie ook naar analogie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 38].
- 41 Verder is het mogelijk dat, met name in het geval van een oppositie die berust op een ouder merk dat een uitzonderlijk grote bekendheid heeft, de niet-hypothetische kans dat in de toekomst afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken 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 (arrest van 22 maart 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, punt 48).
- 42 Wanneer de houder van het oudere merk in staat is aan te tonen hetzij dat er op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, hetzij, in het andere geval, dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, moet de houder van het aangevraagde merk in tweede instantie bewijzen dat met een geldige reden van dat merk gebruik wordt gemaakt (zie naar analogie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 39).
- Begrip ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk***
- 43 Volgens de rechtspraak van het Hof verwijst het begrip ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, ook aangeduid als „meeliften” en „free riding”, naar het profijt dat wordt gehaald uit het gebruik van het aangevraagde merk dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt. Het omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het aangevraagde merk, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk (zie naar analogie arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punt 41).
- 44 Wanneer een derde door het gebruik van een merk 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 oudere merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, moet het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel dus worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (zie in die zin arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punt 49).
- 45 Bijgevolg kan met name worden erkend dat sprake is van het gevaar dat een dergelijke inbreuk plaatsvindt wanneer het bewijs wordt geleverd dat het aangevraagde merk wordt geassocieerd met de positieve eigenschappen van het oudere merk dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt [zie in die zin arresten van 29 maart 2012, You-Q/BHIM – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:177, punten 71 en 72; 27 september 2012, El Corte Inglés/BHIM – Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, niet gepubliceerd, EU:T:2012:500, punten 66 en 68, en 2 oktober 2015, The Tea Board/BHIM – Delta Lingerie (Darjeeling), T-624/13, EU:T:2015:743, punten 140-143 en 146].

- 46 Om uit te maken of in een concreet geval door het gebruik van het aangevraagde merk zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, moet niettemin een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie naar analogie arresten van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punten 68 en 79, en 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punt 44).
- 47 Tot die omstandigheden behoren met name de mate van bekendheid en de mate waarin het oudere merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren of diensten gerelateerd zijn (zie naar analogie arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punt 44).
- 48 Wat in het bijzonder de mate van bekendheid betreft en de mate waarin het oudere merk onderscheidend vermogen heeft, zal, hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk kunnen worden vastgesteld (zie naar analogie arresten van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, punt 30; 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 69, en 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punt 44).
- 49 Naarmate de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten in hogere mate soortgelijk zijn, stijgt eveneens het gevaar dat het aangevraagde merk voordeel haalt uit een verband dat het relevante publiek legt tussen beide merken (zie naar analogie conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, punt 65).
- 50 Voorts zij erop gewezen dat bij de in punt 46 supra vermelde globale beoordeling zo nodig ook het bestaan van een gevaar voor verwatering of aantasting van het merk in aanmerking kan worden genomen, en dus het bestaan van een van de twee andere in punt 36 supra vermelde soorten inbreuken (zie naar analogie arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punt 45).
- 51 Of er sprake is van een inbreuk waarbij ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, moet ten slotte worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde consument van de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten (zie naar analogie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 36).

Begrip geldige reden

- 52 Gepreciseerd dient te worden dat het bestaan van een geldige reden waardoor het gebruik toegestaan is van een merk dat inbreuk maakt op een bekend merk, restrictief moet worden uitgelegd [arrest van 16 maart 2016, The Body Shop International/BHIM – Spa Monopole (SPA WISDOM), T-201/14, niet gepubliceerd, EU:T:2016:148, punt 65].
- 53 Niettemin dient eraan te worden herinnerd dat verordening nr. 207/2009 in het algemeen streeft naar een evenwicht tussen het belang van de merkhouders bij de handhaving van de functies van zijn merk en het belang van de andere marktdeelnemers bij de beschikbaarheid van tekens om hun waren en diensten aan te duiden (zie naar analogie arresten van 27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, punt 29, en 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punt 41).
- 54 In het stelsel van merkenrechtelijke bescherming zoals dat bij verordening nr. 207/2009 is ingesteld, wordt in de context van artikel 8, lid 5, van deze verordening met name rekening gehouden met het belang van derden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of

overeenstemt met een bekend ouder merk en om dit als Uniemerkt te doen inschrijven, doordat de gebruiker van het aangevraagde merk zich kan beroepen op een „geldige reden” (zie naar analogie arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punt 43).

- 55 Daaruit volgt dat het begrip „geldige reden” niet aldus kan worden uitgelegd dat het beperkt is tot objectief dwingende redenen, maar ook kan aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die reeds een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende oudere merk en dit als Uniemerkt wil doen inschrijven (zie naar analogie arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punten 45 en 48).
- 56 Om deze reden heeft het Hof geoordeeld dat de houder van een merk uit hoofde van een „geldige reden” verplicht kan worden te tolereren dat een derde een met dat merk overeenstemmend teken gebruikt, zelfs voor dezelfde waren of diensten als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dit teken is gebruikt voordat het merk werd aangevraagd en voorts het gebruik van dit teken te goeder trouw is gebeurd (zie in die zin en naar analogie arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punt 60).
- 57 Het Hof heeft gepreciseerd dat, in het bijzonder voor de beoordeling of de betrokken derde het teken dat overeenstemt met het bekende merk te goeder trouw had gebruikt, met name rekening diende te worden gehouden met, ten eerste, de inburgering en de reputatie van dit teken bij het relevante publiek, ten tweede, de mate waarin de waren en diensten waarvoor dit teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren en diensten waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, ten derde, het tijdstip van het eerste gebruik van dit teken voor dezelfde waren als dat merk en het tijdstip van de verwerving van bekendheid door het merk en, ten vierde, de economische en commerciële relevantie van het gebruik van het teken dat overeenstemt met dat merk (zie in die zin en naar analogie arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punten 54-60).
- 58 Het eerdere gebruik, door een derde, van een teken of aangevraagd merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend ouder merk kan dus worden aangemerkt als een „geldige reden” in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 en op grond daarvan kan deze derde dit teken niet alleen blijven gebruiken maar ook doen inschrijven als Uniemerkt, ook al kan door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit de reputatie van het oudere merk [zie in die zin arrest van 5 juli 2016, Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, punt 113].
- 59 Hiertoe is evenwel vereist dat het gebruik van het aangevraagde merk voldoet aan verschillende voorwaarden, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat het aangevraagde merk werkelijk en te goeder trouw is gebruikt door de merkaanvrager.
- 60 Ten eerste moet er sprake zijn van een reëel en daadwerkelijk gebruik van het teken dat overeenkomt met het aangevraagde merk.
- 61 Ten tweede moet in beginsel een aanvang zijn gemaakt met het gebruik van dit teken vóór het depot van het bekende oudere merk, of minstens voordat dit merk zijn bekendheid heeft verworven (zie in die zin arresten van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punten 56-59, en 5 juli 2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, punt 114).
- 62 Ten derde moet het teken dat overeenkomt met het aangevraagde merk, zijn gebruikt op het gehele grondgebied waarvoor het bekende oudere merk is ingeschreven. Wanneer het bekende oudere merk een Uniemerkt is, moet dat teken derhalve zijn gebruikt op het gehele grondgebied van de Unie (zie in die zin arresten van 16 april 2008, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, punt 85, en 5 juli 2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, punt 115).

- 63 Ten vierde mag tegen dit gebruik in beginsel niet zijn opgekomen door de houder van het bekende oudere merk. Met andere woorden, het aangevraagde merk en het bekende oudere merk moeten vreedzaam naast elkaar hebben bestaan op het betrokken grondgebied (zie in die zin arresten van 16 april 2008, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, punt 85, en 5 juli 2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, punt 114).
- 64 De drie onderdelen van verzoeksters enige middel dienen tegen de achtergrond van deze overwegingen te worden onderzocht.

Eerste onderdeel: het oudere merk is niet bekend

- 65 In het kader van het eerste onderdeel van het enige middel voert verzoekster aan dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de door interveniënte overgelegde bewijzen volstonden als bewijs van de bekendheid van het oudere merk in de Unie.
- 66 In dit verband dient allereerst eraan te worden herinnerd dat, zoals in de punten 23 en 24 supra werd opgemerkt, een Uniemerkt – zoals het oudere merk – slechts in aanmerking kan komen voor de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 geboden bescherming, indien het in de Unie bekend is.
- 67 In casu heeft interveniënte in de loop van de oppositieprocedure verschillende documenten overgelegd ten bewijze van het normale gebruik en de bekendheid van haar oudere merken wanneer deze merken zijn aangebracht op sportkleding of -schoenen. Het ging met name om een nota betreffende het bewijs van gebruik van verschillende Duitse merken alsmede van een internationale inschrijving, een verklaring onder ede over de omzet van het „merk adidas”, onderzoeken met betrekking tot de marktaandeelen van de onderneming en de bekendheid van haar merken, beslissingen van nationale rechterlijke instanties, catalogi, persknipsels en advertenties.
- 68 Zowel de oppositieafdeling (in haar beslissing van 22 mei 2012, blz. 3 en 4) als de kamer van beroep (eerst in haar beslissing van 28 november 2013, punt 66, en vervolgens opnieuw in de bestreden beslissing, punten 33-42 en 59) heeft zich op het standpunt gesteld dat deze bewijzen, in hun geheel beschouwd, aantoonde dat het beeldmerk bestaande in drie parallel lopende strepen op een schoen in de Unie bekend was.
- 69 Bepaalde van de door interveniënte aangevoerde en door de oppositieafdeling en de kamer van beroep vermelde bewijzen acht het Gerecht bijzonder relevant, voor zover zij met name betrekking hebben op de bekendheid van interveniëntes oudere merken die zijn aangebracht op een schoen.
- 70 Ten eerste hebben de oppositieafdeling en de kamer van beroep eraan herinnerd dat het beeldmerk bestaande in drie parallel lopende strepen sinds 1949 door interveniënte was aangebracht op schoenen en thans op 70 % van de door interveniënte verkochte schoenen was weergegeven. Deze instanties hebben ook verwezen naar de resultaten van een in 2004 uitgevoerde studie waaruit bleek dat op de Duitse markt het marktaandeel van interveniënte voor sportschoenen in de jaren 2000 tot en met 2004 tussen 23,1 en 25,7 % bedroeg. Bovendien heeft interveniënte voor het EUIPO een verklaring onder ede overgelegd waarin het verkoopcijfer voor schoenen en het bedrag van de reclame-uitgaven voor de periode 2005-2009 in dertien lidstaten, te weten Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Finland, Zweden en de Benelux-landen (in hun geheel beschouwd), was gepreciseerd. Uit deze verklaring onder ede – die bewijswaarde heeft – blijkt dat interveniënte in bovengenoemde lidstaten een aanzienlijke omzet behaalt en hoge reclame-uitgaven doet. Derhalve is het Gerecht van oordeel dat die verschillende bewijselementen, in hun geheel beschouwd, het bewijs leveren van de zeer grote verspreiding, gedurende een lange periode, van interveniëntes schoenen waarop een beeldmerk bestaande in drie parallel lopende strepen is aangebracht.

- 71 Ten tweede hebben bovengenoemde instanties in hun beslissingen erop gewezen dat uit meerdere opinieonderzoeken was gebleken dat een groot deel van het relevante publiek vertrouwd was met het merk bestaande in drie parallel lopende strepen, met name wanneer het was aangebracht op een schoen. In dit verband stelt het Gerecht vast dat interveniënte voor het EUIPO verschillende onderzoeken heeft overgelegd die beoogden vast te stellen hoeveel personen, bij een steekproef van personen die worden geconfronteerd met een schoen waarop een merk is aangebracht dat overeenstemt met het oudere merk en bestaat in drie parallel lopende strepen, van mening zijn dat het gaat om een waar van interveniënte of minstens deze schoen associëren met laatstgenoemde. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek dat in 2008 in Spanje is verricht, dat in deze lidstaat 61,3 % van de ondervraagden deze schoen herkent als een waar van interveniënte of deze schoen associëren met interveniënte, waarbij dit percentage zelfs 83,3 % bedraagt bij 15- tot 34-jarigen, die de kern van interveniëntes doelgroep vormen. Ook uit een onderzoek dat in 2005 in Italië is uitgevoerd, blijkt dat 42 % van de ondervraagden – en tot 55 % van de ondervraagden die deel uitmaken van de doelgroep van sportschoenen – een dergelijke schoen spontaan associeert met interveniënte. Het aandeel van spontane associatie met interveniënte bedraagt zelfs 71 % in Zweden volgens een in 2003 in deze lidstaat uitgevoerd onderzoek. Ten slotte wordt met andere studies, die met name in 1983 in Duitsland, in 1995 in Liverpool (Verenigd Koninkrijk) en in 2005 in Finland zijn uitgevoerd, getracht aan te tonen dat ook in die lidstaten het grote publiek vertrouwd is met het merk van interveniënte bestaande in drie parallel lopende strepen wanneer het is aangebracht op een schoen.
- 72 Ten derde hebben de oppositieafdeling en de kamer van beroep verwezen naar het feit dat in verschillende beslissingen van nationale rechterlijke instanties melding werd gemaakt van de bekendheid van interveniëntes merk bestaande in drie parallel lopende strepen. Dienaangaande stelt het Gerecht vast dat interveniënte voor het EUIPO daadwerkelijk meerdere beslissingen van nationale rechterlijke instanties heeft overgelegd waarin werd geoordeeld dat dit merk, wanneer het is aangebracht op schoenen, zeer bekend of algemeen bekend is. Dit is in het bijzonder het geval in een arrest van 12 februari 1987 van de Korkein oikeus (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Finland), in een uitspraak van 1 oktober 1998 van de Audiencia Provincial de Valencia (rechter in tweede aanleg Valencia, Spanje), in een uitspraak van 20 mei 2002 van de Juzgado de lo Mercantil de Madrid (handelsrechter Madrid, Spanje), in een uitspraak van 24 januari 2003 van het Oberlandesgericht Köln (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Keulen, Duitsland), in een aantal in 2004 gewezen uitspraken van de Polymeles Protodikeio Athinon (rechter in eerste aanleg Athene, Griekenland) en van de Polymeles Protodikeio Thessaloniki (rechter in eerste aanleg Thessaloniki, Griekenland), in een uitspraak van 31 augustus 2005 van de Helsingin käräjäoikeus (rechter in eerste aanleg Helsinki, Finland), in een uitspraak van 19 oktober 2005 van het Landesgericht Graz (rechter in eerste aanleg Graz, Oostenrijk), in een uitspraak van 31 juli 2009 van de Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza (handelsrechter Zaragoza, Spanje) en in een uitspraak van 7 oktober 2010 van de Tribunale civile di Roma (rechter in eerste aanleg Rome, Italië). Verder blijkt uit de door interveniënte overgelegde elementen dat de nationale administratieve autoriteiten die in Spanje en in het Verenigd Koninkrijk bevoegd zijn op merkenrechtelijk gebied, tevens tot dezelfde conclusie zijn gekomen.
- 73 Ten vierde hebben bovengenoemde instanties van het EUIPO ook rekening gehouden met de aanzienlijke sponsoring door interveniënte. In het bijzonder was interveniënte aanwezig op prestigieuze sportevenementen, zoals de wereldbeker voetbal van 1998 in Frankrijk, het Europees kampioenschap van 2000 in België en Nederland of de wereldbeker voetbal van 2002 in Zuid-Korea en Japan, en is zij de officiële kledingsponsor van verschillende voetbalclubs, zoals FC Bayern of Real Madrid. Als gevolg van deze sponsoring dragen vele zeer bekende voetbal- en tennisspelers met name schoenen waarop het merk bestaande in drie parallel lopende strepen is aangebracht.
- 74 Verzoekster betwist evenwel de beoordeling die de kamer van beroep en de oppositieafdeling voorheen hebben verricht, en voert hiertoe drie reeksen grieven aan.

- 75 In de eerste plaats voert zij aan dat de meeste door interveniënte overgelegde documenten geen betrekking hebben op het oudere merk, maar op andere merken van interveniënte, die hoofdzakelijk in Duitsland worden gebruikt en in bepaalde gevallen op kledingstukken zijn aangebracht. Door het bewijs van gebruik van deze verschillende merken in Duitsland kan evenwel niet het bewijs worden geleverd dat het oudere merk in de gehele Unie bekend is.
- 76 Wat om te beginnen de omstandigheid betreft, dat bepaalde bewijzen betrekking hebben op andere merken van interveniënte dan het oudere merk zelf, dient eraan te worden herinnerd dat volgens de in punt 28 supra aangehaalde rechtspraak de houder van een ingeschreven merk, om de bekendheid van dit merk aan te tonen, zich kan beroepen op elementen die zijn bekendheid bewijzen in een andere vorm en met name in de vorm van een ander ingeschreven merk, mits het betrokken publiek de betrokken waren blijft opvatten als afkomstig van dezelfde onderneming.
- 77 In casu blijkt uit punt 42 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat de door interveniënte overgelegde bewijzen weliswaar betrekking hadden op alle oudere merken, maar de bewijzen inzake het oudere merk zelf alsmede Duits merk nr. 39950559 bijzonder relevant waren.
- 78 Gelet op de zeer grote visuele gelijkenis tussen die twee merken, die beide bestaan in drie parallel lopende strepen die op dezelfde positie op schoenen zijn aangebracht, lijdt het immers geen twijfel dat het relevante publiek bij het zien van het ene of het andere merk de betrokken waren zal opvatten als afkomstig van dezelfde onderneming. De bewijzen betreffende Duits merk nr. 39950559 zijn dus ter zake dienend om de bekendheid van het oudere merk aan te tonen. Hetzelfde geldt overigens voor de bewijzen betreffende andere merken die bestaan in drie parallel lopende strepen die op dezelfde positie op schoenen zijn aangebracht, bijvoorbeeld Duitse merken nrs. 944623 en 944624.
- 79 Wat verder de omstandigheid betreft, dat bepaalde bewijzen betrekking hebben op merken die op kledingstukken zijn aangebracht, is het juist dat deze bewijzen in casu niet ter zake dienend zijn en dus van de hand dienen te worden gewezen. Evenwel dient te worden opgemerkt dat uit punt 77 supra blijkt dat de kamer van beroep zich niet hoofdzakelijk op dergelijke bewijzen heeft gebaseerd, en dat juist de relevantste bewijzen die interveniënte heeft overgelegd en die in de punten 70 tot en met 73 supra zijn opgesomd, betrekking hebben op merken die op schoenen – en niet op kledingstukken – zijn aangebracht.
- 80 Wat ten slotte het feit betreft, dat bepaalde merken van interveniënte hoofdzakelijk in Duitsland worden gebruikt, dient eraan te worden herinnerd dat, volgens de in de punten 25 tot en met 27 supra aangehaalde rechtspraak, om aanspraak te kunnen maken op de bescherming van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, het oudere merk dat een Uniemerksmerk is, bekend moet zijn bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn, in een groot deel van het grondgebied van de Unie, dat in bepaalde gevallen kan worden gevormd door het grondgebied van een enkele lidstaat.
- 81 In de omstandigheden van het onderhavige geval kan het grondgebied van Duitsland worden beschouwd als een groot deel van het grondgebied van de Unie.
- 82 Overigens dient erop te worden gewezen dat bepaalde overgelegde bewijzen, en met name die welke in de punten 71 en 72 supra worden vermeld, de bekendheid van het oudere merk kunnen aantonen in meerdere andere lidstaten, waaronder Spanje, Finland, Italië en Zweden. Het is duidelijk dat deze lidstaten, in hun geheel beschouwd, een groot deel van het grondgebied van de Unie vormen, a fortiori als Duitsland daaraan wordt toegevoegd, te weten de lidstaat van waaruit interveniënte haar activiteiten heeft ontwikkeld.

- 83 In de tweede plaats voert verzoekster aan dat de stukken inzake de activiteiten van interveniënte en de bekendheid van haar naam niet ter zake dienend zijn voor de vaststelling van het gebruik en de bekendheid van het oudere merk en van Duits merk nr. 39950559.
- 84 In dit verband dient te worden opgemerkt dat het Gerecht in de punten 70 tot en met 73 supra de relevantste bewijzen heeft opgesomd die door interveniënte zijn overgelegd en door de kamer van beroep in aanmerking zijn genomen. Vastgesteld dient te worden dat deze bewijzen geen betrekking hebben op de activiteiten van interveniënte in het algemeen en evenmin op de bekendheid van de naam adidas, en dat bepaalde ervan hooguit betrekking hebben op haar productie van sportschoenen en op de verspreiding van dergelijke waren waarop een beeldmerk bestaande in drie parallel lopende strepen is aangebracht. Aangezien bovengenoemde bewijzen, in hun geheel beschouwd, op zich volstaan als bewijs van het gebruik en van de bekendheid van bepaalde oudere merken van interveniënte die op schoenen zijn aangebracht, en met name van het oudere merk zelf en van Duits merk nr. 39950559, kan verzoekster zich niet met succes beroepen op het feit dat van alle door interveniënte overgelegde stukken bepaalde algemener van aard zijn en betrekking hebben op de activiteiten van interveniënte en op de bekendheid van haar naam.
- 85 In de derde plaats betoogt verzoekster dat in weinig documenten specifiek sprake is van het oudere merk en die documenten bestaan hetzij in onderzoeken met een klein aantal deelnemers in een beperkt geografische gebied hetzij in rechterlijke beslissingen die niet waren gebaseerd op bewijzen van de bekendheid van dat merk.
- 86 In dit verband dient om te beginnen te worden opgemerkt dat de in punt 71 supra vermelde onderzoeken zijn verricht in meerdere lidstaten met een grote steekproef van personen, te weten 319 personen voor het in Finland verrichte onderzoek, 330 personen voor het onderzoek verricht in Spanje – en niet alleen in de stad Zaragoza –, 500 personen voor het in Italië verrichte onderzoek, 675 personen voor het in Duitsland verrichte onderzoek en 18 000 personen voor het in Zweden verrichte onderzoek. Alleen de steekproef van 82 personen bij het in Liverpool verrichte onderzoek lijkt op zich onvoldoende om met zekerheid de bekendheid van het oudere merk in het gehele Verenigd Koninkrijk vast te stellen, ook al strekt dit onderzoek ertoe, een zekere bekendheid van dit merk in een van de grootste steden van deze lidstaat te bevestigen.
- 87 Verder betwist verzoekster niet naar behoren de bewijswaarde van de beslissingen van nationale rechterlijke instanties waarin gewag wordt gemaakt van de bekendheid van het oudere merk; zij stelt enkel dat die beslissingen niet zijn gebaseerd op bewijzen van de bekendheid.
- 88 In deze omstandigheden moeten verzoeksters grieven worden afgewezen en blijken de in de punten 70 tot en met 73 supra vermelde elementen afdoende bewijs te zijn dat het oudere merk bekend was bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek, in een groot deel van het grondgebied van de Unie.
- 89 Bijgevolg dient de beoordeling die de oppositieafdeling – en vervolgens de kamer van beroep – heeft verricht met betrekking tot de bekendheid van het oudere merk, te worden bevestigd.
- 90 Bijgevolg moet het eerste onderdeel van het middel worden afgewezen.

Tweede onderdeel: geen inbreuk op de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk

- 91 In het kader van het tweede onderdeel van het enige middel betoogt verzoekster in wezen dat, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, door het gebruik van het aangevraagde merk geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

92 Dit onderdeel bestaat uit vier grieven, daar verzoekster aanvoert dat de redenering van de kamer van beroep blijk geeft van verschillende onjuiste opvattingen, die bestaan in, ten eerste, een onjuiste toepassing van de „test van de gemiddelde consument”, ten tweede, het ontbreken van een globale beoordeling van de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, ten derde, de niet-inaanmerkingneming van het zeer zwakke intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk en, ten vierde, het ontbreken van een autonome beoordeling en, in elk geval, een onjuiste beoordeling van het gevaar dat inbreuk wordt gemaakt op het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Eerste grief: onjuiste toepassing van de „test van de gemiddelde consument”

93 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep de „test van de gemiddelde consument” onjuist toegepast en geeft haar beslissing op dat punt blijk van verschillende beoordelingsfouten die voor het overgrote deel reeds door het Gerecht waren gemaakt in het arrest houdende vernietiging.

94 Zij verwijt de kamer van beroep om te beginnen, ten onrechte te hebben geoordeeld dat kledingstukken en sportschoenen gangbare consumptiegoederen zijn, terwijl het in werkelijkheid gaat om gespecialiseerde waren. Verder betoogt zij dat de kamer van beroep is voorbijgegaan aan het feit dat bepaalde delen van sportkleding en -schoenen een reclame- of displayfunctie hebben, en dat met name vaak merken of beeldtekens als strepen worden aangebracht op die waren. Zij legt uit dat de gemiddelde consument van sportschoenen de gewoonte heeft om te vertrouwen op die tekens bij de aankoopkeuze van de goederen, en dat hij om deze reden over het algemeen in staat is om verschillende merken van sportschoenen van elkaar te onderscheiden, zelfs wanneer deze overeenstemmen. Ten slotte voert zij aan dat de kamer van beroep is voorbijgegaan aan het feit dat de gemiddelde consument bijzondere aandacht besteedt aan de zijkant van sportschoenen en aan de aldaar aangebrachte beeldmerken. Bijgevolg heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument van sportschoenen niet hoog is, maar laag.

95 Uit dit betoog blijkt dat verzoekster met haar eerste grief in wezen opkomt tegen de beoordeling van de kamer van beroep wat het aandachtsniveau van het relevante publiek betreft en dat zij eist dat rekening wordt gehouden met een hoog aandachtsniveau.

96 In dit verband dient erop te worden gewezen dat de kamer van beroep het aandachtsniveau van het relevante publiek niet uitdrukkelijk heeft vastgesteld in de bestreden beslissing.

97 Evenwel heeft de kamer van beroep om te beginnen in punt 10 van de bestreden beslissing verwezen naar het feit dat zij in punt 51 van haar eerdere beslissing van 28 november 2013 had geoordeeld dat de gemiddelde consument niet meer dan gemiddelde aandacht besteedt aan de betrokken waren. Verder heeft zij in punt 57 van de bestreden beslissing in herinnering gebracht dat het Gerecht in punt 40 van het arrest houdende vernietiging tevens van oordeel was dat de gemiddelde consument van die waren blijk gaf van een gemiddeld aandachtsniveau. In deze omstandigheden moet de kamer van beroep worden geacht in de bestreden beslissing te zijn uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau, in overeenstemming met het arrest houdende vernietiging.

98 Onderzocht dient dus te worden of verzoeksters grief inzake de beoordeling van het aandachtsniveau van het relevante publiek door de kamer van beroep ontvankelijk en, in voorkomend geval, gegrond is.

99 Het EUIPO en interveniënte betogen immers dat het Gerecht en het Hof definitief hebben beslist over de kwestie van het aandachtsniveau van het relevante publiek in respectievelijk het arrest houdende vernietiging en de beschikking na hogere voorziening. Het EUIPO preciseert dat deze rechterlijke beslissingen gezag van gewijsde hebben.

- 100 Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat het Gerecht, voor zijn oordeel dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste opvatting bij haar beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens en voor de vernietiging van de beslissing van 28 november 2013, zich met name in de punten 33 en 40 van het arrest houdende vernietiging heeft gebaseerd op de dubbele omstandigheid dat „sportschoenen” gangbare consumptiegoederen zijn en het relevante publiek – dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument – blijk geeft van een gemiddeld aandachtsniveau bij de aankoop van die „sportschoenen”. Verzoekster heeft geprobeerd deze feitelijke beoordelingen voor het Hof te betwisten, maar het Hof heeft haar betoog gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond verklaard (beschikking na hogere voorziening, punten 11-18). Hieruit volgt dat het arrest houdende vernietiging van de beslissing van 28 november 2013 onherroepelijk is geworden.
- 101 Uit vaste rechtspraak blijkt dat een arrest houdende vernietiging, nadat het onherroepelijk is geworden, absoluut gezag van gewijsde heeft (zie arrest van 29 april 2004, Italië/Commissie, C-372/97, EU:C:2004:234, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Dat gezag komt niet alleen toe aan het dictum van het arrest, maar ook aan de rechtsoverwegingen die de noodzakelijke steun bieden aan dit dictum en er daardoor onlosmakelijk mee verbonden zijn [zie arrest van 1 juni 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) en Diputación Foral de Vizcaya/Commissie C-442/03 P en C-471/03 P, EU:C:2006:356, punt 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 102 Bovendien bepaalt artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 72, lid 6, van verordening 2017/1001) dat het EUIPO de maatregelen treft die nodig zijn ter uitvoering van een arrest van de Unierechter. In dit verband volgt uit vaste rechtspraak dat, om zich te voegen naar een vernietigingsarrest en hieraan volledig uitvoering te geven, de instelling die de vernietigde handeling heeft vastgesteld, niet alleen het dictum van het arrest moet naleven, maar ook de rechtsoverwegingen die daartoe hebben geleid en er de noodzakelijke steun aan bieden. Het zijn immers deze rechtsoverwegingen die aangeven welke bepaling precies als onwettig wordt beschouwd, en wat precies de redenen zijn van de in het dictum vastgestelde onwettigheid en waarmee de betrokken instelling bij de vervanging van de vernietigde handeling rekening moet houden [zie arresten van 25 maart 2009, Kaul/BHIM – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 13 april 2011, Safariland/BHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-262/09, EU:T:2011:171, punt 41].
- 103 In casu dient te worden vastgesteld dat de in punt 100 supra in herinnering gebrachte rechtsoverwegingen van het arrest houdende vernietiging die betrekking hebben op het aandachtsniveau van het relevante publiek, de noodzakelijke steun bieden aan het dictum van dat arrest. Deze rechtsoverwegingen hebben derhalve zelf absoluut gezag van gewijsde en de kamer van beroep moest zich daarnaar voegen.
- 104 Vastgesteld dient te worden dat de kamer van beroep, door uit te gaan van een gemiddeld aandachtsniveau (zie punt 97 supra), zich daadwerkelijk en ten volle heeft gevoegd naar bovengenoemde rechtsoverwegingen van het arrest houdende vernietiging.
- 105 Verzoeksters grief inzake de gegrondheid van de beoordeling van het aandachtsniveau van het relevante publiek door de kamer van beroep, is dus niet-ontvankelijk.
- 106 Overigens dient erop te worden gewezen dat, anders dan verzoekster beweert, de kamer van beroep het aandachtsniveau van het relevante publiek in de bestreden beslissing geenszins als laag heeft aangemerkt. Uit de punten 97 en 104 supra blijkt immers dat de kamer van beroep in werkelijkheid is uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau.
- 107 Bovendien bevat het dossier geen enkel element dat afbreuk kan doen aan deze beoordeling en kan rechtvaardigen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument van de betrokken waren als hoog wordt aangemerkt. Op dit punt dient te worden opgemerkt dat de kamer van beroep reeds in

haar eerdere beslissing van 28 november 2013 op goede gronden had geoordeeld dat het aandachtsniveau van deze consument niet meer dan gemiddeld was, omdat de betrokken waren van klasse 25 (schoeisel en kledingstukken) gangbare consumptiegoederen zijn die vaak worden gekocht en gebruikt door de consument van de Unie, dat zij duur noch schaars zijn, dat de aankoop en het gebruik ervan geen specifieke kennis vereisen en dat zij geen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, het budget of het leven van de consument. Voorts heeft het Gerecht reeds herhaaldelijk geoordeeld dat waren van klasse 25, en in het bijzonder „schoeisel”, „sportschoenen” of „schoenen”, gangbare consumptiegoederen zijn waarvoor het relevante publiek blijk geeft van een gemiddeld aandachtsniveau [zie in die zin arresten van 16 oktober 2013, Zoo Sport/BHIM – K-2 (zoo sport), T-455/12, niet gepubliceerd, EU:T:2013:531, punten 28, 30, 36, 39 en 42, en 25 februari 2016, Puma/BHIM – Sinda Poland (Afbeelding van een dier), T-692/14, niet gepubliceerd, EU:T:2016:99, punt 25]. Hieruit volgt dat in elk geval zonder meer kan worden ingestemd met de beoordeling van de kamer van beroep, volgens welke de gemiddelde consument van de door het aangevraagde merk aangeduide waren, te weten „schoeisel” van klasse 25, blijk geeft van een gemiddeld aandachtsniveau.

- 108 De eerste grief van het tweede onderdeel van het enige middel is dus niet-ontvankelijk, en in elk geval ongegrond, zodat deze grief moet worden afgewezen.

Tweede grief: ontbreken van een globale beoordeling van de mate van overeenstemming van de conflicterende merken

- 109 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep de mate van overeenstemming van de conflicterende merken onjuist beoordeeld in de bestreden beslissing. Zij heeft immers enkel het standpunt van het Gerecht in het arrest houdende vernietiging, volgens hetwelk de conflicterende merken in bepaalde mate overeenstemmen, overgenomen, in plaats van haar eigen analyse van de punten van overeenstemming en verschil te verrichten. Verzoekster preciseert dat de kamer van beroep in het bijzonder rekening had moeten houden met bepaalde verschillen, die verband houden met de lengte en de kleur van de strepen, die in de beslissing van 28 november 2013 niet zijn vermeld en om die reden door het Gerecht niet zijn onderzocht in het arrest van 21 mei 2015. Zij voegt daaraan toe dat de oppositieafdeling is overgegaan tot een grondige vergelijking van de conflicterende merken, waarbij zij zich met name heeft gebaseerd op de omstandigheid dat het aangevraagde merk een „positiemark” is, terwijl het oudere merk een beeldmerk is.
- 110 In dit verband dient allereerst te worden vastgesteld dat de kamer van beroep in de punten 58, 60 en 62 van de bestreden beslissing daadwerkelijk heeft geoordeeld dat de conflicterende merken in zekere mate visueel overeenstemmen.
- 111 Evenwel blijkt tevens uit de bewoordingen van de bestreden beslissing, en met name uit de punten 18, 20 en 57 ervan, dat de kamer van beroep zich voor dat oordeel heeft gebaseerd op de omstandigheid dat het Gerecht in het arrest houdende vernietiging de punten van overeenstemming en verschil tussen de conflicterende merken had onderzocht (arrest houdende vernietiging, punten 34, 35, 39 en 40) en tot de slotsom was gekomen dat deze merken in zekere mate visueel overeenstemmen (arrest houdende vernietiging, punt 43).
- 112 Het EUIPO merkt terecht op dat definitief uitspraak is gedaan over de kwestie van de overeenstemming van de conflicterende merken in de rechtsoverwegingen van het arrest houdende vernietiging, die gezag van gewijsde hebben.
- 113 De rechtsoverwegingen van dit arrest waarin wordt vastgesteld dat de conflicterende merken in zekere mate overeenstemmen, bieden immers de noodzakelijke steun aan het dictum van dit arrest houdende vernietiging van de beslissing van 28 november 2013. Op dit punt dient erop te worden gewezen dat de vernietiging door dit arrest is gebaseerd op de rechtsoverweging dat de onjuiste beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende merken door de kamer van beroep met name invloed had

gehad op de beoordeling door de kamer van beroep van het gevaar dat het publiek een verband legt tussen die merken en dat er sprake is van een van de inbreuken als bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (arrest houdende vernietiging, punten 51-54).

- 114 Hieruit volgt dat overeenkomstig de in de punten 101 en 102 supra vermelde rechtspraak de kamer van beroep bij de toetsing van de gegrondheid van de oppositie aan de bepalingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 niet mocht afwijken van de beoordeling die het Gerecht in het arrest houdende vernietiging met betrekking tot de overeenstemming van de conflicterende merken had verricht.
- 115 Verzoeksters grief waarmee wordt opgekomen tegen de rechtsoverwegingen van de bestreden beslissing die het oordeel van het Gerecht inzake de overeenstemming van de conflicterende merken overnemen, is derhalve niet-ontvankelijk. Bijgevolg kan zij de kamer van beroep niet met succes verwijten, dat oordeel te hebben overgenomen in plaats van haar eigen analyse van de mate van overeenstemming van de conflicterende merken te verrichten.
- 116 Aan deze conclusie en aan de door het Gerecht, en vervolgens door de kamer van beroep, verrichte beoordeling kan in geen geval worden afgedaan door de andere in punt 109 supra vermelde argumenten van verzoekster.
- 117 In de eerste plaats heeft verzoekster immers terecht erop gewezen dat het Gerecht in punt 44 van het arrest houdende vernietiging heeft verklaard dat bepaalde door het EUIPO en door verzoekster bij hem aangevoerde elementen ten bewijze dat de conflicterende merken van elkaar verschilden door de verschillende kleur en lengte van de parallel lopende strepen op de waren van verzoekster en van interveniënte, „niet relevant [waren], aangezien zij door de kamer van beroep niet [waren] vermeld in de beslissing [van 28 november 2013]”. Het Gerecht heeft in punt 44 van dat arrest daaraan toegevoegd dat „[d]eze nieuwe elementen geen aanvulling kunnen vormen op de motivering van de beslissing [van 28 november 2013] en geen invloed hebben op de beoordeling van de geldigheid ervan”.
- 118 Evenwel dient enerzijds erop te worden gewezen dat het Gerecht – nog steeds in punt 44 van het arrest houdende vernietiging – met betrekking tot het argument inzake de verschillende lengte van de strepen wegens het verschil in helling heeft geoordeeld dat de gemiddelde consument dit kleine verschil tussen de conflicterende merken niet zal opmerken, aangezien hij blijk geeft van een gemiddeld aandachtsniveau, en dat dit verschil geen invloed zal hebben op de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk die voortvloeit uit de aanwezigheid van brede schuine strepen op de zijkant van de schoen. Aldus blijkt dat het Gerecht, anders dan verzoekster betoogt, rekening heeft gehouden met het feit dat de strepen waaruit de conflicterende merken bestaan, een verschillende lengte kunnen hebben.
- 119 Anderzijds heeft het Gerecht allereerst weliswaar niet uitdrukkelijk rekening gehouden met de kleur van de strepen, maar gepreciseerd dient te worden dat het in voorkomend geval aan verzoekster was om op te komen tegen deze niet-inaanmerkingneming in het kader van de door haar ingestelde hogere voorziening tegen het arrest houdende vernietiging. Verder heeft het Hof in punt 59 van de beschikking na hogere voorziening geoordeeld dat het Gerecht, met name gelet op het feit dat het zich had uitgesproken over het argument inzake de verschillende lengte van de strepen, in het arrest houdende vernietiging was overgegaan tot een globale beoordeling van de punten van overeenstemming en verschil tussen de conflicterende merken. Ten slotte blijkt uit het dossier niet dat verzoekster en interveniënte bij de aanvraag tot inschrijving van respectievelijk het aangevraagde merk en het oudere merk aanspraak hebben gemaakt op een kleur overeenkomstig regel 3, lid 5, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1995, L 303, blz. 1) [thans artikel 3, lid 3, onder b) en f), van uitvoeringsverordening (EU) 2017/1431 van de Commissie van 18 mei 2017 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van verordening nr. 207/2009 (PB

- 2017, L 205, blz. 39)]. Ook al zijn de strepen van het aangevraagde merk grijs en die van het oudere merk zwart, de conflicterende merken bevatten overigens beide strepen in een donkere kleur, zodat het kleine kleurverschil tussen deze merken onvoldoende blijkt om af te doen aan de beoordeling van het Gerecht en – vervolgens – van de kamer van beroep met betrekking tot het bestaan van een zekere mate van overeenstemming van de conflicterende merken.
- 120 In de tweede plaats heeft de omstandigheid dat de oppositieafdeling is overgegaan tot een grondige vergelijking van de conflicterende merken, als zodanig geen invloed op de gegrondheid van de beoordeling van de overeenstemming van de merken door het Gerecht en – vervolgens – door de kamer van beroep. Verder dient erop te worden gewezen dat de oppositieafdeling op bladzijde 5 van haar beslissing van 22 mei 2012 niet alleen van oordeel was dat de visuele verschillen tussen de conflicterende merken opwogen tegen de punten van overeenstemming, maar op de bladzijden 2, 5, 7 en 8 van die beslissing tevens heeft opgemerkt dat de conflicterende merken punten van overeenstemming vertoonden en dus in zekere mate overeenstemden.
- 121 Wat verder het argument betreft dat het aangevraagde merk een „positiemark” is terwijl het oudere merk een beeldmerk is, dient te worden opgemerkt – zoals het EUIPO ter terechtzitting heeft aangevoerd – dat het in punt 7 supra afgebeelde oudere merk ook zou kunnen worden aangemerkt als een „positiemark”. Zoals het aangevraagde merk bestaat het oudere merk immers uitsluitend uit drie parallel lopende strepen die zijn aangebracht op een schoen waarvan de contouren zijn weergegeven door een stippellijn, hetgeen een aanwijzing vormt dat deze contouren geen onderdeel vormen van het merk.
- 122 In elk geval preciseert verzoekster niet – en ziet het Gerecht niet in – in welk opzicht het vermeende verschil tussen de conflicterende merken leidt tot een kleinere mate van overeenstemming van die merken.
- 123 Op dit punt dient erop te worden gewezen dat, anders dan verordening 2017/1431, verordening nr. 207/2009 en verordening nr. 2868/95 geen gewag maken van „positiemarken” als bijzondere merkencategorie. Bovendien leunen „positiemarken” aan bij beeldmerken en driedimensionale merken, aangezien daarbij beeld- of driedimensionale elementen op het oppervlak van een waar worden aangebracht [arrest van 15 juni 2010, X Technology Swiss/BHIM (Oranje kleur van punt van sok), T-547/08, EU:T:2010:235, punt 20; zie ook in die zin arrest van 26 februari 2014, Sartorius Lab Instruments/BHIM (Gele boog onder aan een scherm), T-331/12, EU:T:2014:87, punt 14].
- 124 Verder stelt verzoekster zelf onder verwijzing naar de richtsnoeren van het EUIPO dat het verschil tussen deze twee types van merken daarin is gelegen dat een beeldmerk algehele bescherming verleent voor het gehele merk, terwijl een positiemark enkel bescherming verleent voor de wijze waarop het merk is geplaatst.
- 125 Het vermeende verschil – gesteld dat het bewijs ervan is geleverd – tussen de conflicterende merken, die beide bestaan in parallel lopende strepen die zijn aangebracht op een schoen, kan in casu derhalve enkel invloed hebben op de omvang van de door deze merken beschermde elementen, en blijkt dus geen invloed te kunnen hebben op de mate van overeenstemming tussen die merken, en evenmin op de wijze waarop het relevante publiek die merken kan opvatten.
- 126 Overigens blijkt uit de beslissing van de oppositieafdeling niet dat zij gevolgen heeft verbonden aan de verschillende kwalificatie van de conflicterende merken bij haar beoordeling van de mate van overeenstemming van deze merken.
- 127 In deze omstandigheden kan verzoekster de kamer van beroep niet met succes verwijten dat zij geen rekening heeft gehouden met dit verschil tussen de conflicterende merken.

128 Bijgevolg moet de tweede grief van het tweede onderdeel van het enige middel niet-ontvankelijk, en in elk geval ongegrond, worden verklaard.

Derde grief: niet-inaanmerkingneming van het zeer zwakke intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk

129 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste opvatting door zich in de bestreden beslissing niet uit te spreken over de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk, en in het bijzonder door geen rekening te houden met het feit dat dit merk een zeer zwak intrinsiek onderscheidend vermogen heeft. De mate van – met name intrinsiek – onderscheidend vermogen van het oudere merk is immers een zeer belangrijk criterium bij de beoordeling, enerzijds, of een gevaar bestaat dat het relevante publiek de conflicterende merken verwart, associeert of een samenhang daartussen ziet en, anderzijds, of een van de inbreuken als bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 waarschijnlijk is. Verder hangt ook bij een bekend merk de mate van onderscheidend vermogen af van het intrinsieke onderscheidend vermogen van dit merk. Doordat het aangevraagde merk, net als het oudere merk en overeenkomstig een gangbare praktijk, is aangebracht op schoeisel en de conflicterende merken dus worden gebruikt op dezelfde waren, is het oudere merk voorts nog minder uniek dan wanneer de conflicterende merken zouden worden gebruikt voor verschillende waren.

130 Uit dit betoog blijkt dat verzoekster om te beginnen de kamer van beroep verwijt dat zij de mate van – met name intrinsiek – onderscheidend vermogen van het oudere merk niet heeft onderzocht en vastgesteld, en voorts aanvoert dat de mate van onderscheidend vermogen van dit merk gering is, met name wegens het zeer zwakke intrinsieke onderscheidend vermogen van dit merk.

131 In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing inderdaad geen uitdrukkelijk standpunt heeft ingenomen over de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.

132 De kamer van beroep had in de punten 65, 67 en 83 van haar eerdere beslissing van 28 november 2013 evenwel gepreciseerd dat de oudere merken van interveniënte, en met name het oudere merk en Duits merk nr. 39950559, een zwak intrinsiek onderscheidend vermogen hadden, maar dit werd gecompenseerd door een voortdurend en grootschalig gebruik van die merken in de loop der tijd, zodat deze merken minstens een normaal onderscheidend vermogen hadden verkregen. Deze beoordeling van de mate van onderscheidend vermogen van die oudere merken is door het Gerecht niet in twijfel getrokken in het arrest houdende vernietiging. In punt 10 van de bestreden beslissing, waarin de redenering van de kamer van beroep in de beslissing van 28 november 2013 wordt samengevat, wordt voorts melding gemaakt van die beoordeling. In deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat de kamer van beroep haar eerdere beoordeling van de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk heeft gehandhaafd in de bestreden beslissing.

133 Bijgevolg kan verzoekster niet op goede gronden aanvoeren dat de kamer van beroep de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk volledig buiten beschouwing heeft gelaten in de bestreden beslissing.

134 In de tweede plaats dient eraan te worden herinnerd dat uit het onderzoek van het eerste onderdeel van het middel (zie punten 65 tot en met 90 supra) voortvloeit dat het oudere merk in de Unie bekend is. Bovendien zal in punt 162 infra erop worden gewezen dat die bekendheid kan worden geacht groot te zijn.

135 Wanneer de bekendheid van een merk is aangetoond, is het evenwel niet ter zake dienend om het intrinsiek onderscheidend vermogen van dit merk aan te tonen opdat het zou kunnen worden beschouwd als een merk met onderscheidend vermogen (beschikking na hogere voorziening,

punten 75 en 76). Een ouder merk kan immers een bijzonder onderscheidend vermogen hebben, niet alleen intrinsiek, maar ook wegens de bekendheid ervan bij het publiek (zie naar analogie arrest van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punt 24), zodat in het geval van een merk dat wegens zijn bekendheid een bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen, het argument dat dit merk slechts een zeer zwak intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, niet kan slagen in het kader van de beoordeling van het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken, en dus van een inbreuk als bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (zie naar analogie arrest van 17 juli 2008, L & D/BHIM, C-488/06 P, EU:C:2008:420, punten 67 en 68).

- 136 In deze omstandigheden kan enkel worden ingestemd met de beoordeling van de kamer van beroep, volgens welke het oudere merk wegens het grootschalige gebruik ervan een normaal onderscheidend vermogen heeft.
- 137 Bijgevolg kan verzoekster niet met succes aanvoeren, ten eerste, dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing rekening had moeten houden met de mate van intrinsiek onderscheidend vermogen van het oudere merk en, ten tweede, dat gelet op dat zwakke intrinsieke onderscheidend vermogen de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk neerwaarts diende te worden bijgesteld.
- 138 De derde grief van het tweede onderdeel van het enige middel moet dus worden afgewezen.

Vierde grief: ontbreken van een autonome beoordeling en, in elk geval, onjuiste beoordeling van het gevaar dat inbreuk wordt gemaakt op het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk

- 139 Verzoekster betoogt in wezen dat door het gebruik van het aangevraagde merk geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.
- 140 Meer in het bijzonder formuleert verzoekster twee subgrieven tegen de bestreden beslissing. Om te beginnen heeft de kamer van beroep niet „autonoom” beoordeeld of door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Verder heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met het feit dat interveniënte in de loop van de oppositie- en beroepsprocedure niet heeft aangetoond dat sprake is van een ongerechtvaardigd voordeel of een afbreuk, ook al hebben de conflicterende merken vele jaren vreedzaam naast elkaar bestaan op de markt en had de vermeende inbreuk in die omstandigheden duidelijk zichtbaar moeten zijn op de markt.
- 141 Derhalve dient tegen de achtergrond van de motivering van de bestreden beslissing en van alle relevante elementen in het dossier te worden onderzocht of deze twee subgrieven gegrond zijn.

Eerste subgrief: geen autonoom onderzoek van het bestaan van een inbreuk op de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk

- 142 Vooraf dient de redenering die de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft gevolgd, kort te worden uiteengezet.
- 143 In casu heeft de kamer van beroep om te beginnen in punt 61 van de bestreden beslissing in wezen erkend dat, indien het aangevraagde merk zou worden ingeschreven, de mate waarin het oudere merk – dat „goodwill”, een prestigieus imago en een goede reputatie oproept – wordt geassocieerd met interveniënte, zou afnemen, zodat de exclusiviteit van het oudere merk zou „verwateren”. In dit

verband maakt de bestreden beslissing gewag van een aanzienlijke „goodwill”, die het gevolg is van het promoten van dit merk, van intensieve reclame en van een sterke aanwezigheid op de markt gedurende meerdere decennia.

- 144 De kamer van beroep heeft vervolgens in de punten 60, 62 en 63 van de bestreden beslissing erop gewezen dat het oudere merk wereldwijd in aanzienlijke mate bekend was, dat de conflicterende merken overeenstemden en dat de betrokken waren dezelfde waren, zodat ook het relevante publiek hetzelfde was. In punt 63 van de bestreden beslissing heeft zij daaraan toegevoegd dat het in die omstandigheden onvermijdelijk was dat verzoeksters klanten het oudere merk kenden en dit „associeerden” met het aangevraagde merk.
- 145 Gelet op deze elementen heeft de kamer van beroep ten slotte in punt 65 van de bestreden beslissing geoordeeld dat het in casu zeer waarschijnlijk was dat door het gebruik van het aangevraagde merk al dan niet opzettelijk ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit de reputatie van het oudere merk en uit de aanzienlijke investeringen die interveniënte heeft gedaan opdat haar merk die reputatie verkrijgt.
- 146 Uit de aldus in herinnering gebrachte bewoordingen van de bestreden beslissing blijkt dat, anders dan verzoekster beweert, de kamer van beroep zelf heeft beoordeeld of in casu door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel dreigt te worden getrokken uit de reputatie van het oudere merk. In deze context heeft de kamer van beroep in punt 61 van de bestreden beslissing op incidentele wijze rekening gehouden met de mogelijkheid dat door dit gebruik afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk doordat de exclusiviteit van het oudere merk „verwatert”, overeenkomstig de in punt 50 supra aangehaalde rechtspraak.
- 147 Daarentegen heeft de kamer van beroep, enerzijds, zich niet uitgesproken over het bestaan van een afbreuk aan de reputatie van het oudere merk en, anderzijds, slechts indirect uitspraak gedaan over het bestaan van een afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Voor de toewijzing van de oppositie op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 heeft de kamer van beroep zich immers vooral gebaseerd op de grond dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk, waarbij deze grond slechts gedeeltelijk en indirect steunt op het gevaar van vermindering of „verwatering” van het onderscheidend vermogen van dit merk.
- 148 Aangezien de drie soorten inbreuken als bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 alternatief van aard zijn, zoals in punt 37 supra in herinnering is gebracht, volstond evenwel de grond dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk – voor zover daadwerkelijk gegrond – als rechtvaardiging voor een weigering van inschrijving, onder voorbehoud dat er geen geldige reden voor het gebruik van het aangevraagde merk bestond. Hieruit volgt dat verzoekster de kamer van beroep niet met succes kan verwijten, zich niet te hebben uitgesproken over het bestaan van een andere soort inbreuk dan die welke zij heeft vastgesteld. Derhalve kan verzoeksters betoog, dat de kamer van beroep niet heeft onderzocht of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk, niet slagen.
- 149 Bijgevolg moet de eerste subgrief van de vierde grief van het tweede onderdeel van het enige middel worden afgewezen.

Tweede subgrief: geen bewijs van het bestaan van een inbreuk op de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk

- 150 Zoals in punt 140 supra is opgemerkt, stelt verzoekster in wezen dat interveniënte niet heeft aangetoond dat door het gebruik van het aangevraagde merk in de toekomst inbreuk zou kunnen worden gemaakt op de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk. De overeenstemming van de conflicterende merken volstaat immers niet opdat het relevante publiek een verband legt tussen de conflicterende merken. Bovendien is het aangevraagde merk in het verleden vele jaren naast het oudere merk gebruikt, zonder dat enig ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk of een afbreuk aan dit merk aan het licht werd gebracht op de markt.
- 151 Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat, zoals in de punten 147 en 148 supra is opgemerkt, enerzijds de bestreden beslissing vooral is gebaseerd op de grond dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk, en anderzijds het gevaar van een dergelijke inbreuk op zich volstaat als rechtvaardiging voor een weigering van inschrijving, onder voorbehoud dat er geen geldige reden voor het gebruik van het aangevraagde merk bestaat. Derhalve kan de grief, volgens welke interveniënte niet het bewijs heeft geleverd van het bestaan van een inbreuk als bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, enkel slagen voor zover wordt betwist dat het gevaar bestaat dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk. Bijgevolg hoeft niet te worden onderzocht of door het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk kan worden gedaan aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk.
- 152 Zoals reeds in de punten 30 en 46 supra werd vermeld, dient het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken, enerzijds, en van het gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk, anderzijds, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval.
- 153 Bepaalde van die factoren, en met name die welke in de punten 30, 31 en 47 supra zijn vermeld, vereisen een voorafgaande analyse door de bevoegde organen van het EUIPO, te weten de oppositieafdeling en, in voorkomend geval, de kamer van beroep. Het betreft met name het aandachtsniveau van het relevante publiek, de mate waarin de betrokken waren gerelateerd zijn, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, de mate van bekendheid en de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk.
- 154 Voorts kunnen de houder van het oudere merk en de bevoegde organen van het EUIPO andere relevante elementen aanvoeren respectievelijk in aanmerking nemen om meer specifiek het bewijs te leveren van het bestaan of het ontbreken van een gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk.
- 155 In deze omstandigheden dient om te beginnen in een eerste fase de beoordeling van de in punt 153 supra vermelde relevante factoren door de kamer van beroep in herinnering te worden gebracht en, in voorkomend geval, te worden gecontroleerd. Vervolgens dient in een tweede en derde fase, gelet op die factoren, op de andere door interveniënte voor de kamer van beroep overgelegde of door deze kamer in de bestreden beslissing in aanmerking genomen elementen en op de eventuele gevolgen van de door verzoekster aangevoerde co-existentie van de conflicterende merken, te worden nagegaan of de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door in casu tot de slotsom te komen dat sprake is van een verband tussen de conflicterende merken en van een gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk.

Voorafgaande afwegingen over de relevante factoren

Aandachtsniveau van het relevante publiek

- 156 Uit het onderzoek van de eerste grief van het tweede onderdeel van het enige middel (zie punten 93-108 supra) blijkt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing op goede gronden heeft geoordeeld dat het relevante publiek, te weten de gemiddelde consument van de door het aangevraagde merk aangeduide waren, blijkt geeft van een gemiddeld aandachtsniveau.

Mate waarin de betrokken waren gerelateerd zijn

- 157 In punt 53 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld dat het oudere merk en het aangevraagde merk beide „schoeisel” aanduiden, zodat de betrokken waren dezelfde zijn.
- 158 Verzoekster betwist geenszins dat de betrokken waren duidelijk dezelfde zijn, hetgeen opnieuw werd bevestigd in de punten 60 en 62 tot en met 64 van de bestreden beslissing. Bijgevolg dient de beoordeling van de kamer van beroep ter zake te worden bekrachtigd.

Mate van overeenstemming van de conflicterende merken

- 159 Uit het onderzoek van de tweede grief van het tweede onderdeel van het enige middel (zie punten 109-128 supra) blijkt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing op goede gronden heeft geoordeeld dat de conflicterende merken in zekere mate overeenstemmen.

Mate van bekendheid van het oudere merk

- 160 Vooraf dient eraan te worden herinnerd dat uit het onderzoek van het eerste onderdeel van het enige middel (zie punten 65-90 supra) blijkt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht heeft geoordeeld dat het oudere merk in de Unie bekend is.
- 161 Wat de mate van die bekendheid betreft, volgt uit de punten 33 en 36 tot en met 38 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep zich op het standpunt heeft gesteld dat het oudere merk grote bekendheid geniet. Zij heeft in de punten 41 en 62 van de bestreden beslissing tevens gepreciseerd dat het gaat om een reeds lang bestaande, duurzame, aanzienlijke en wereldwijde bekendheid. Daarentegen heeft zij het betoog van interveniënte op bladzijde 11 van haar oppositie, volgens hetwelk haar merk uitzonderlijke bekendheid genoot, niet onderschreven.
- 162 Verzoekster, die het bestaan zelf van de bekendheid van het oudere merk betwist, formuleert geen enkele specifieke kritiek op de beoordeling van de mate van die bekendheid door de kamer van beroep. De in het kader van het eerste onderdeel van het enige middel onderzochte bewijzen blijken evenwel te volstaan om, naast het bestaan zelf van die bekendheid, ook de grote mate ervan aan te tonen. Bovendien heeft het Gerecht in punt 47 van het arrest houdende vernietiging verwezen naar de conclusie van de kamer van beroep in punt 66 van de beslissing van 28 november 2013, volgens welke het oudere merk grote – volgens het Gerecht „aanzienlijke” – bekendheid geniet, zonder dit ter discussie te stellen.
- 163 In deze omstandigheden dient de beoordeling van de kamer van beroep met betrekking tot de mate van bekendheid van het oudere merk te worden bevestigd.

Mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk

164 Uit het onderzoek van de derde grief van het tweede onderdeel van het enige middel (zie punten 129-138 supra) blijkt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing op goede gronden heeft geoordeeld dat het oudere merk wegens het grootschalige gebruik ervan een normaal onderscheidend vermogen heeft.

Globale beoordeling van het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken

165 Zoals in punt 144 supra is opgemerkt, is de kamer van beroep, met name op grond van de overeenstemming van de conflicterende merken – ook al gaat het om een „mindere” mate van overeenstemming –, het feit dat de betrokken waren dezelfde zijn en de mate van bekendheid van het oudere merk, in punt 63 van de bestreden beslissing tot de slotsom gekomen dat het relevante publiek een verband legt tussen de conflicterende merken.

166 Verzoekster betwist dit en voert hiertoe aan dat de kamer van beroep het aandachtsniveau van het relevante publiek, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de mate van bekendheid, en dus van het onderscheidend vermogen van het oudere merk, onjuist heeft beoordeeld.

167 Evenwel dient om te beginnen erop te worden gewezen dat verzoeksters betoog inzake de vermeende onjuiste opvattingen van de kamer van beroep bij de beoordeling van die factoren reeds van de hand werd gewezen in het kader van het eerste onderdeel van het enige middel en van de eerste drie grieven van het tweede onderdeel van dit middel.

168 Verder behoren de door de kamer van beroep in aanmerking genomen factoren tot die welke relevant worden geacht voor de vaststelling van het bestaan van een dergelijk verband (zie de in de punten 30 en 31 supra aangehaalde rechtspraak). In het bijzonder heeft de kamer van beroep in punt 63 van de bestreden beslissing terecht erop gewezen dat in het kader van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 een „mindere” mate van overeenstemming van de conflicterende merken kan volstaan opdat het relevante publiek een verband ertussen legt (zie de in punt 29 supra aangehaalde rechtspraak).

169 Verzoekster voert geen andere argumenten aan die specifiek zijn gericht tegen het oordeel van de kamer van beroep dat het relevante publiek een verband zou kunnen leggen tussen de conflicterende merken.

170 Ter betwisting van het bestaan van een gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk, verwijst verzoekster niettemin naar de vreedzame co-existentie van de conflicterende merken op de markt gedurende vele jaren en naar het ontbreken van verwarring bij het publiek wat de herkomst van die waren betreft. Ter staving van haar betoog dat zij een geldige reden had om het aangevraagde merk te gebruiken, preciseert zij voorts dat deze co-existentie mogelijkwerwijs het gevaar verkleint dat de consument een verband legt tussen de twee merken.

171 Volgens de in de punten 32 tot en met 34 supra aangehaalde rechtspraak kan de co-existentie van de conflicterende merken op de markt in het verleden ertoe bijdragen dat het gevaar dat een samenhang wordt gezien tussen die twee merken in de toekomst, en dus de kans dat het relevante publiek een verband legt daartussen, vermindert, op voorwaarde evenwel dat die co-existentie vreedzaam was en dus zelf erop berustte dat geen samenhang kon worden gezien tussen die merken.

172 In deze omstandigheden dient te worden nagegaan of aan deze voorwaarde is voldaan.

- 173 In casu verwijst verzoekster naar het gebruik van het aangevraagde merk en van verschillende andere overeenstemmende merken of tekens bestaande in twee parallel lopende strepen op een schoen als bewijs van de co-existentie van de conflicterende merken.
- 174 In dit stadium is het niet nodig om alle argumenten te onderzoeken die partijen hoofdzakelijk in het kader van het derde onderdeel van het enige middel hebben aangevoerd met betrekking tot die co-existentie. In het bijzonder is het met het oog op hetgeen volgt niet opportuun om te beoordelen of en in welke mate verzoekster het bewijs heeft geleverd van het daadwerkelijke gebruik van het aangevraagde merk en van de omvang ervan, hetgeen interveniënte eveneens betwist.
- 175 In de eerste plaats staat immers vast dat interveniënte bij een Duitse rechterlijke instantie, te weten het Landgericht München (rechter in eerste aanleg München, Duitsland), is opgekomen tegen het gebruik van een merk bestaande in twee parallel lopende strepen op een schoen door de vennootschap Patrick International SA, die wordt voorgesteld als de voorganger van verzoekster. Bij vonnis van 12 november 1990 heeft die rechterlijke instantie deze vennootschap het verbod opgelegd om waren in de handel te brengen waarop dit merk is aangebracht, op grond dat er gevaar voor verwarring met bepaalde nationale merken van interveniënte bestond. Het in geding zijnde merk was als volgt weergegeven:



- 176 Het is juist dat het door Patrick International gebruikte merk niet gelijk was aan het aangevraagde merk en dat bovengenoemde Duitse rechterlijke instantie in dat geding heeft geoordeeld dat het betrokken merk de indruk wekte van een merk met drie strepen. Los van de beoordeling van die rechterlijke instantie, lijkt het betrokken merk niettemin voldoende op het aangevraagde merk om de betwisting door interveniënte van het gebruik ervan in aanmerking te kunnen nemen voor de beoordeling van de vreedzame of conflictuele aard van de vermeende co-existentie van, enerzijds, verzoeksters merken met twee strepen en, anderzijds, interveniëntes merken met drie strepen wanneer die verschillende merken op schoenen zijn aangebracht.
- 177 In de tweede plaats dient te worden opgemerkt dat het onderhavige geding niet het eerste geding is tussen verzoekster en interveniënte over de inschrijving, door verzoekster, van een Uniemark bestaande in twee parallel lopende strepen die op een schoen zijn aangebracht.
- 178 Toen verzoekster op 1 juli 2009 heeft verzocht om inschrijving van het aangevraagde merk, had interveniënte immers reeds oppositie ingesteld tegen de inschrijving van een door verzoekster gedeponeerd merk dat dezelfde kenmerken had als het aangevraagde merk, aangezien zij op 30 juli 2004 oppositie had ingesteld tegen de inschrijving van een merk met twee strepen dat overeenstemde met het aangevraagde merk voor waren van de klassen 18, 25 en 28.
- 179 Gelet op het geding in Duitsland in 1990 en de eerdere oppositie in 2004, kan de vermeende co-existentie op de markt van, enerzijds, het aangevraagde merk of andere overeenstemmende merken van verzoekster en, anderzijds, het oudere merk of andere overeenstemmende merken van interveniënte, dus niet als vreedzaam worden aangemerkt. Derhalve berustte deze co-existentie zelf niet erop dat geen samenhang kon worden gezien tussen de conflicterende merken.
- 180 In deze omstandigheden dient de beoordeling van de kamer van beroep met betrekking tot het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken, te worden bevestigd.

Globale beoordeling van het gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk

- 181 In de eerste plaats blijkt uit de punten 60 tot en met 65 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep zich meer in het bijzonder heeft gebaseerd op, enerzijds, de grote bekendheid van het oudere merk en, anderzijds, de gelijkheid van de betrokken waren, om tot de slotsom te komen dat in casu het gevaar bestaat dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk.
- 182 Zoals in punt 161 supra is opgemerkt, is het juist dat de kamer van beroep de bekendheid van het oudere merk niet als uitzonderlijk heeft beschouwd, zodat het bestaan van een inbreuk niet louter op grond daarvan kan worden vermoed overeenkomstig de in punt 41 supra aangehaalde rechtspraak. Niettemin heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat het oudere merk een grote, reeds lang bestaande en duurzame bekendheid geniet.
- 183 In herinnering dient te worden gebracht dat, hoe groter de bekendheid van het oudere merk is, des te groter de kans is dat door het gebruik van een overeenstemmend merk voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk (zie de in punt 48 supra aangehaalde rechtspraak).
- 184 Naarmate de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten in hogere mate soortgelijk zijn, stijgt eveneens het gevaar dat sprake is van een dergelijk voordeel (zie punt 49 supra). De kamer van beroep heeft in punt 64 van de bestreden beslissing dus op goede gronden geoordeeld dat, aangezien in casu de betrokken waren dezelfde zijn, het voor de hand ligt dat een ongerechtvaardigd voordeel waarschijnlijker is dan wanneer de betrokken waren van elkaar verschillen.
- 185 Hieruit volgt dat de door de kamer van beroep aangehaalde dubbele omstandigheid, dat het oudere merk een grote, reeds lang bestaande en duurzame bekendheid geniet en de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn, in sterke mate de kans vergroot dat sprake is van een ongerechtvaardigd voordeel.
- 186 In de tweede plaats is reeds in punt 143 supra erop gewezen dat de kamer van beroep in punt 61 van de bestreden beslissing heeft erkend dat het oudere merk aanzienlijke „goodwill”, een prestigieus imago en een goede reputatie oproept en dat die „goodwill” is verkregen door het promoten van dit merk, door intensieve reclame en door een sterke aanwezigheid op de markt gedurende meerdere decennia. Zij heeft in punt 65 van de bestreden beslissing tevens gewag gemaakt van de aanzienlijke investeringen die interveniënte heeft gedaan met het oog op de verkrijging van de bekendheid die het oudere merk geniet.
- 187 In dit verband blijkt uit de bladzijden 12 tot en met 14 van de oppositiebezwaarschrift dat interveniënte voor de oppositieafdeling niet alleen had gewezen op de bekendheid van haar oudere merk, op de overeenstemming van de conflicterende merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren, maar tevens op het feit dat het oudere merk een aantrekkingskracht heeft die verband houdt met een imago van kwaliteit en prestige en die verworven is na meerdere decennia van investeringen, innovatie en reclame. In deze context had interveniënte uitgelegd dat de positieve kwaliteiten die worden geassocieerd met de waren waarop het oudere merk is aangebracht, bij gebruik van het aangevraagde merk zouden worden overgedragen op verzoeksters waren.
- 188 Verzoekster kan dus niet met succes beweren dat interveniënte geen enkel relevant element heeft aangedragen ten bewijze dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk.

- 189 Bovendien betwist verzoekster niet dat interveniënte gedurende meerdere decennia daadwerkelijk aanzienlijke commerciële inspanningen heeft gedaan om het imago van haar merk te creëren en te onderhouden, om „goodwill” op te bouwen en aldus de intrinsieke economische waarde van dit merk te verhogen.
- 190 Gelet op de aanzienlijke inspanningen die de houder van het bekende oudere merk heeft gedaan, is het des te waarschijnlijker dat een derde door het gebruik van een daarmee overeenstemmend merk in het kielzog van het oudere 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 inspanningen die de houder van het oudere merk heeft gedaan.
- 191 In de derde plaats betogen het EUIPO en interveniënte dat verzoekster, of minstens haar voorganger, duidelijk heeft gezinspeeld op het oudere merk, dat drie strepen bevat, door de slogan „two stripes are enough” (twee strepen volstaan) te gebruiken in een reclamecampagne die zij in 2007 in Spanje en Portugal heeft gevoerd teneinde haar eigen waren, die worden verkocht onder een merk met twee strepen, te promoten.
- 192 Verzoekster betwist niet dat de slogan „two stripes are enough” daadwerkelijk werd gebruikt om bepaalde van haar waren te promoten. Het is duidelijk dat het gebruik van een dergelijke slogan erop gericht was om het oudere merk – waarmee de consument vertrouwd is gelet op de bekendheid ervan – op te roepen en om te suggereren dat de waren die verzoekster onder een merk met twee strepen verkocht, gelijkwaardige eigenschappen hadden als die welke door interveniënte onder een merk met drie strepen werden verkocht. In deze omstandigheden moet de in 2007 in Spanje en Portugal gevoerde reclamecampagne worden beschouwd als een poging tot exploitatie van de bekendheid van het oudere merk. Een dergelijke handelwijze, die is vastgesteld bij het daadwerkelijke gebruik van een met het aangevraagde merk overeenstemmend merk, vormt een concreet en bijzonder relevant element voor het bewijs dat het gevaar bestaat dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk (zie de in punt 39 supra aangehaalde rechtspraak).
- 193 In de vierde plaats voert verzoekster ter betwisting van het gevaar dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk, enkel aan dat dit gevaar in het verleden geen werkelijkheid is geworden, ook al bestonden de conflicterende merken naast elkaar op de markt.
- 194 Uit de punten 174 tot en met 179 supra blijkt evenwel dat de vermeende co-existentie van de conflicterende merken niet als vreedzaam kan worden aangemerkt. Verder werd in punt 192 supra erop gewezen dat het gebruik van het aangevraagde merk reeds heeft geleid tot minstens één poging om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van het oudere merk.
- 195 Hieruit volgt dat op grond van de vermeende co-existentie, in het verleden, van de conflicterende merken op de markt niet kan worden uitgesloten dat in de toekomst sprake is van de door de kamer van beroep vastgestelde inbreuk op de reputatie van het oudere merk.
- 196 In deze omstandigheden en rekening houdend met alle relevante factoren van het onderhavige geval volstaan de door interveniënte voor de kamer van beroep aangedragen en door deze laatste in aanmerking genomen elementen als bewijs van het bestaan van een ernstig gevaar voor meeliften. Derhalve heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat het waarschijnlijk was dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit de reputatie van het oudere merk.
- 197 Bijgevolg moeten de tweede subgrief van de vierde grief van het tweede onderdeel van het enige middel, en dus deze grief en dit onderdeel, in hun geheel te worden afgewezen.

Derde onderdeel: bestaan van een geldige reden voor het gebruik van het aangevraagde merk

- 198 In het kader van het derde onderdeel van het enige middel betoogt verzoekster dat, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, zij het bewijs van het bestaan van een geldige reden heeft geleverd door tijdens de oppositieprocedure bewijzen over te leggen waaruit het langdurige gebruik van het aangevraagde merk blijkt.
- 199 Dit onderdeel omvat twee grieven, aangezien verzoekster de kamer van beroep blijkbaar verwijt, verzoeksters bewijzen inzake het gebruik van het aangevraagde merk niet te hebben onderzocht, en voorts niet te hebben geoordeeld dat die bewijzen het bestaan van een geldige reden aantonen.

Eerste grief: geen onderzoek van de bewijzen inzake het gebruik van het aangevraagde merk

- 200 Zoals in punt 58 supra reeds is opgemerkt, kan het gebruik, door een derde, van een aangevraagd merk dat overeenstemt met een bekend ouder merk onder bepaalde voorwaarden worden aangemerkt als een geldige reden in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
- 201 Aldus kan verzoekster zich rechtens beroepen op het gebruik van het aangevraagde merk en diende de kamer van beroep de bewijzen te onderzoeken die verzoekster daartoe voor het EUIPO had overgelegd.
- 202 Dienaangaande lijkt verzoekster op grond van punt 65 van de bestreden beslissing aan te voeren dat de kamer van beroep haar bewijzen inzake het bestaan van een geldige reden niet heeft onderzocht.
- 203 In casu heeft de kamer van beroep in punt 65 van de bestreden beslissing niet alleen gesteld dat verzoekster geen redenen had opgegeven die het bestaan van een geldige reden aantonen, maar in punt 66 van die beslissing ook gepreciseerd dat de vermeende co-existentie van de conflicterende merken niet als vreedzaam kon worden beschouwd. Zoals het EUIPO in zijn memorie van antwoord heeft opgemerkt, heeft de kamer van beroep aldus geantwoord op het hoofdargument dat verzoekster had aangevoerd ter staving van het bestaan van een geldige reden. In deze omstandigheden kan verzoekster niet aanvoeren dat de kamer van beroep haar bewijzen niet in aanmerking heeft genomen.
- 204 De eerste grief van het derde onderdeel van het enige middel moet dus worden afgewezen.

Tweede grief: onjuiste beoordeling van het bestaan van een geldige reden

- 205 Verzoekster benadrukt dat de conflicterende merken gedurende meerdere decennia naast elkaar hebben bestaan, met toestemming van interveniënte. Zij verwijt de kamer van beroep tevens geen rekening te hebben gehouden met de gevolgen van een eventueel verbod van het gebruik van het aangevraagde merk.
- 206 In dit verband dient erop te worden gewezen dat het gebruik van het aangevraagde merk moet voldoen aan verschillende, in de punten 59 tot en met 63 supra aangehaalde voorwaarden om een geldige reden te vormen.
- 207 In het bijzonder dient in de eerste plaats eraan te worden herinnerd dat, wanneer het bekende oudere merk een Uniemerksmerk is, het aangevraagde merk moet zijn gebruikt op het gehele grondgebied van de Unie (zie punt 62 supra en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 208 Zoals het EUIPO en interveniënte opmerken, toont verzoekster niet aan – en beweert zij zelfs niet – dat zij het aangevraagde merk op het gehele grondgebied van de Unie heeft gebruikt. Aldus heeft zij in haar opmerkingen van 14 juni 2011 voor de oppositieafdeling enkel gewag gemaakt van een co-existentie van de conflicterende merken op de Duitse markt en heeft zij niet gesteld haar in andere lidstaten ingeschreven merken bestaande in twee parallel lopende strepen op een schoen daadwerkelijk

te hebben gebruikt. Bovendien hadden de door verzoekster voor het EUIPO overgelegde bewijzen hoofdzakelijk betrekking op een gebruik van het aangevraagde merk of van andere overeenstemmende merken in Duitsland of Frankrijk.

- 209 In de tweede plaats dient eraan te worden herinnerd dat, om een geldige reden te kunnen vormen, in beginsel niet tegen het gebruik van het aangevraagde merk mag zijn opgekomen door de houder van het bekende oudere merk. De vermeende co-existentie tussen de conflicterende merken moet dus vreedzaam zijn (zie de in punt 63 supra aangehaalde rechtspraak).
- 210 In de punten 179 en 194 supra werd evenwel reeds erop gewezen dat, zoals het EUIPO en interveniënte betogen, de vermeende co-existentie van de conflicterende merken niet als vreedzaam kan worden aangemerkt. Verzoekster kan derhalve niet met succes aanvoeren dat interveniënte het gebruik van het aangevraagde merk heeft gedoogd of daarmee heeft ingestemd.
- 211 In de derde plaats, meer in het algemeen en zoals in de punten 56 en 59 supra is opgemerkt, moest de merkaanvrager of zijn voorganger te goeder trouw zijn geweest bij het gebruik van het aangevraagde merk.
- 212 Zoals in de punten 192 en 194 supra reeds is gesteld, blijkt evenwel in casu uit het ontwerp en het gebruik van de slogan „two stripes are enough” dat het gebruik van het aangevraagde merk reeds heeft geleid tot minstens één poging om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van het oudere merk. Derhalve stelt interveniënte terecht dat in casu niet kan worden geoordeeld dat altijd te goeder trouw gebruik van het aangevraagde merk is gemaakt.
- 213 In deze omstandigheden kan het door verzoekster aangevoerde gebruik van het aangevraagde merk niet worden beschouwd als een reden die de inschrijving van dit merk als Uniemerk door verzoekster rechtvaardigt, op het gevaar af dat voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk.
- 214 Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door verzoeksters argument inzake de gevolgen die een eventueel verbod van het gebruik van het aangevraagde merk voor haar zou kunnen hebben. Om te beginnen preciseert verzoekster immers geenszins de aard en het belang van die gevolgen. Verder heeft de bestreden beslissing in elk geval enkel tot doel en tot gevolg dat de inschrijving van het aangevraagde merk als Uniemerk wordt geweigerd, en niet dat verzoekster een verbod wordt opgelegd om dit merk te gebruiken op het grondgebied van een of meerdere lidstaten waar dit merk is ingeschreven of zelfs gewoonweg wordt gebruikt met een geldige reden in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).
- 215 Hieruit volgt dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat verzoekster niet het bewijs had geleverd dat een geldige reden bestond voor het gebruik van het aangevraagde merk.
- 216 Derhalve faalt de tweede grief van het derde onderdeel van het enige middel en dienen dus dit derde onderdeel en het enige middel in zijn geheel te worden afgewezen.
- 217 Gelet op een en ander dient het beroep te worden verworpen.

Kosten

- 218 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.

219 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het EUIPO en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Negende kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**
- 2) **Shoe Branding Europe BVBA wordt verwezen in de kosten.**

Gervasoni

Madise

Kowalik-Bańczyk

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 1 maart 2018.

ondertekeningen

Inhoud

Voorgeschiedenis van het geding	2
Conclusies van partijen	4
In rechte	4
Algemene overwegingen betreffende artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009	5
Begrip bekendheid van het oudere merk	5
Noodzaak van een verband of samenhang tussen de conflicterende merken	6
Soorten inbreuken op de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk	7
Bewijsregels en verhouding tussen het bestaan van een inbreuk en het bestaan van een geldige reden	7
Begrip ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk	8
Begrip geldige reden	9
Eerste onderdeel: het oudere merk is niet bekend	11
Tweede onderdeel: geen inbreuk op de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk	14
Eerste grief: onjuiste toepassing van de „test van de gemiddelde consument”	15
Tweede grief: ontbreken van een globale beoordeling van de mate van overeenstemming van de conflicterende merken	17
Derde grief: niet-inaanmerkingneming van het zeer zwakke intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk	20
Vierde grief: ontbreken van een autonome beoordeling en, in elk geval, onjuiste beoordeling van het gevaar dat inbreuk wordt gemaakt op het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk	21
Eerste subgrief: geen autonoom onderzoek van het bestaan van een inbreuk op de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk	21
Tweede subgrief: geen bewijs van het bestaan van een inbreuk op de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk	23
Voorafgaande afwegingen over de relevante factoren	24
Aandachtsniveau van het relevante publiek	24
Mate waarin de betrokken waren gerelateerd zijn	24
Mate van overeenstemming van de conflicterende merken	24
Mate van bekendheid van het oudere merk	24

Mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk	25
Globale beoordeling van het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken	25
Globale beoordeling van het gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk	27
Derde onderdeel: bestaan van een geldige reden voor het gebruik van het aangevraagde merk	29
Eerste grief: geen onderzoek van de bewijzen inzake het gebruik van het aangevraagde merk	29
Tweede grief: onjuiste beoordeling van het bestaan van een geldige reden	29
Kosten	30