CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL D. RUIZ-JARABO COLOMER van 10 november 2005 [1]

1. Deze hogere voorziening betreft het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 3 maart 2004 [2], houdende verwerping van het beroep tot vernietiging dat was ingesteld tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM"), waarbij de door de vennootschap Mülhens GmbH & Co. KG (hierna: „Mülhens"), houdster van het communautaire beeldmerk „Sir" en thans rekwirante, ingestelde oppositie tegen het woordteken „Zirh" voor parfums en cosmetische middelen is afgewezen.

2. Opnieuw staat de uitlegging van het verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 8, lid 1, sub b, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk [3] ter discussie. De hogere voorziening is gegrond op één middel, bestaande uit twee onderdelen, die respectievelijk betrekking hebben op de beoordeling van het bestaan van dat gevaar op grond van bepaalde verkoopmodaliteiten van de producten die de conflicterende merken dragen, en op de door het Gerecht in eerdere arresten uitgewerkte regel, volgens welke het overwicht van het begripsmatige element de fonetische overeenkomsten kan neutraliseren.

3. Van belang is verder een vonnis van 6 mei 2004 van het Landgericht Hamburg (Duitsland), dat als rechtbank voor het gemeenschapsmerk in een inbreukprocedure tussen bovengenoemde ondernemingen met betrekking tot diezelfde handelsmerken, de vordering van de houdster van het merk „Sir" tegen de houdster van het teken „Zirh" heeft toegewezen op grond dat het verwarringsgevaar tussen beide was aangetoond. Hoewel het voor de beslissing ten gronde in casu niet noodzakelijk is, verdient dit feit enige aandacht in verband met het Europees merkensysteem.

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 — Arrest Mülhens GmbH & Co. KG/BHIM (T-355/02, Jurispr. blz. II-791).

3 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 ter uitvoering van de in het kader van de Uruguayronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83), en bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 (PB L 70, blz. 1).

I — De verordening inzake het gemeenschapsmerk

4. Verordening nr. 40/94 is de basisregeling voor de oplossing van de problemen die in deze zaak spelen.

5. Volgens artikel 4 van deze verordening kunnen gemeenschapsmerken worden gevormd door „tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden."

6. Artikel 8 bevat de relatieve weigeringsgronden en bepaalt in lid 1, sub b, het volgende:

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

a) [...]

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

[...]"

7. Hoewel zij niet direct op de zaak ten gronde van invloed zijn, wil ik toch de bepalingen van verordening nr. 40/94 vermelden die enerzijds betrekking hebben op de toepasselijke regeling in gevallen van inbreuk op de aan deze industriële eigendomsrechten verbonden rechten, en anderzijds op de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk.

8. Wat het eerstgenoemde aspect aangaat, bepaalt artikel 14 het volgende:

„1. De rechtsgevolgen van een gemeenschapsmerk worden uitsluitend beheerst door deze verordening. Daarnaast is bij inbreuk op een gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing overeenkomstig Titel X.

2. [...]

3. De procedureregels worden overeenkomstig Titel X bepaald."

9. Volgens artikel 91, lid 1, in de tweede afdeling van de verordening, met het opschrift „Geschillen ter zake van inbreuk op en geldigheid van gemeenschapsmerken" in Titel X over de „Bevoegdheid en procedure inzake rechtsvorderingen betreffende gemeenschapsmerken", zijn de lidstaten ertoe gehouden op hun grondgebied een beperkt aantal „nationale rechterlijke instanties van eerste en tweede aanleg aan [te wijzen], hierna ‚rechtbanken voor het gemeenschapsmerk' te noemen, die de hun bij deze verordening opgedragen taken vervullen".

10. Artikel 92 in diezelfde titel en afdeling luidt:

„De rechtbanken voor het gemeenschapsmerk hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van:

a) alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en — indien naar nationaal recht toegestaan — dreigende inbreuk op gemeenschapsmerken,

b) rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk, indien naar nationaal recht toegestaan,

[...]"

II — Voorgeschiedenis van de hogere voorziening

A — *De feiten van het geding*

11. Op 21 september 1999 heeft Zirh International Corp. bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordteken „Zirh" als gemeenschapsmerk. Deze aanvraag werd op 3 april 2000 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 27/2000.

12. De waren en diensten waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 3, 5 en 42 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.

13. Op 24 mei 2000 heeft de onderneming Mülhens krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld voor alle waren en diensten waarop de aanvraag

betrekking had. Zij baseerde zich op een ouder communautair beeldmerk dat het woordelement „Sir" omvat, ter aanduiding van waren van klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Deze waren zijn omschreven als: „Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, zepen".

14. Op 2 oktober 2000 heeft de vennootschap Zirh de in haar aanvraag opgenomen soorten waren en diensten als volgt beperkt:

— „zepen; parfumerieën; etherische oliën; cosmetica; haarlotions; aftershavelotions; baby-, lichaams- en gezichtspoeder; baby- en haarshampoo; haarconditioners; scheerbalsems, -crèmes, -gels en -lotions; lippenbalsems en -gloss; bad en douchegels; crèmes en lotions voor de huid; deodorants en antitranspiratiemiddelen; scrubs voor het gezicht; haarstileerpreparaten; lichaamsolie; parfums; crèmes en lotions voor het reinigen van de huid; vochtinbrengende middelen voor de huid; huid-, deodorant- en toiletzepen; zonnebrandmiddelen en preparaten met zonnefilter" van klasse 3;

— „dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging; kappersdiensten; diensten van schoonheidssalons; onderzoek en ontwikkeling op het gebied van cosmetica; onderzoek en ontwikkeling op het gebied van parfums" van klasse 42.

15. Mülhens heeft niettemin haar aanvankelijke standpunt gehandhaafd.

16. Bij beslissing van 29 juni 2001 heeft de bevoegde afdeling van het BHIM de oppositie afgewezen, in wezen op grond dat de visuele en begripsmatige verschillen de overhand hadden over de fonetische overeenstemming van de tekens, zodat tussen beide merken geen verwarringsgevaar bestond.

17. Op 10 juli 2001 heeft Mülhens krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

18. Op 1 oktober 2002 heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen en de bestreden beslissing bevestigd. Zij heeft in wezen geoordeeld dat, zelfs indien de betrokken waren en diensten via dezelfde distributiekanalen of verkooppunten in de handel worden gebracht, de verschillen tussen de twee merken de overhand hadden over de fonetische overeenstemmingen van de twee tekens in bepaalde officiële talen van de Europese Unie.

19. Bij een op 4 december 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft Mülhens beroep tot vernietiging van deze afwijzingsbeslissing ingesteld.

B — *Het bestreden arrest*

20. Het beroep was gegrond op één middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Rekwirante benadrukte de overeenstemming tussen de tekens „Sir" en „Zirh", die haars inziens wat hun uitspraak aangaat identiek zijn, zeker wanneer men in aanmerking neemt dat het bij de verkoop van parfums en cosmetica niet steeds zo is, dat de consumenten de waren zien.

21. Het BHIM erkent weliswaar dat de betrokken merken fonetisch gedeeltelijk overeenstemmen, maar ontkent dat daardoor verwarringsgevaar ontstaat, vanwege de grote begripsmatige verschillen tussen een teken met een duidelijke betekenis in het Engels en een louter fantasieteken.

22. Na een uiteenzetting van de in de rechtspraak ontwikkelde criteria voor verwarringsgevaar [4], heeft het Gerecht onderzocht of de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken hoog genoeg was om dat gevaar te doen ontstaan.

23. Het Gerecht heeft de merken in visueel, fonetisch en begripsmatig opzicht met elkaar vergeleken en vastgesteld dat zij enkel wat hun uitspraak betreft in bepaalde landen overeenstemmen. [5]

24. Vervolgens heeft het in navolging van de rechtspraak van het Hof, volgens welke de enkele fonetische overeenstemming van de merken verwarringsgevaar kan doen ontstaan [6], alle relevante omstandigheden van het geval globaal beoordeeld, daarbij rekening houdend met de totaalindruk van de betrokken merken en in het bijzonder met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

25. Het onderzoek leidde tot de vaststelling dat het woord „Sir" een duidelijke en vaste betekenis heeft, die het relevante publiek meteen begrijpt [7], ofschoon het geen enkel kenmerk van de waren aanduidt. Hieruit heeft het Gerecht afgeleid dat de fonetische kenmerken door de begripsmatige kenmerken en de geconstateerde visuele verschillen werden geneutraliseerd, nu het merk „Sir"

4 — Punten 34-42 van het bestreden arrest.

5 — Punten 44-47 van het bestreden arrest.

6 — Arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 28).

7 — De consumenten in de Slavische landen zouden dit zeker snel hebben opgemerkt, al zou dit op het gebied van de parfumerie met een zekere verbazing zijn, aangezien dat woord in de respectieve talen, bijvoorbeeld „sýr" in het Tsjechisch, „ser" (dat sterker op de Britse uitspraak lijkt) in het Pools, „syr" in het Slovaaks en „sir" in het Sloveens, „kaas" betekent.

tevens een heraldische figuur omvatte [8], en heeft het de eerder ontwikkelde regel [9] toegepast, dat fonetische overeenstemmingen door begripsmatige verschillen kunnen worden geneutraliseerd.

26. Het Gerecht hechtte weinig belang aan de overeenstemming tussen de betrokken merken, omdat de betrokken waren gewoonlijk aldus in de handel worden gebracht, dat de consumenten de tekens visueel en niet alleen of voornamelijk auditief waarnemen — in tegenstelling tot hetgeen verzoekster en thans rekwirante heeft betoogd, maar geenszins heeft aangetoond. [10]

27. Het Gerecht heeft bijgevolg niet aanvaard dat tussen beide merken een hoge mate van overeenstemming bestaat die tot verwarring kan leiden over de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten, ofschoon deze gedeeltelijk soortgelijk en gedeeltelijk dezelfde zijn [11], en het beroep tot vernietiging verworpen.

8 — Punten 49-51.

9 — Het Gerecht heeft deze regel vastgesteld in het arrest van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — PASH Textilvertrieb und Einzel-Handel (BASS) (T-292/01, Jurispr. blz. II-4335), en nadien toegepast in de arresten van 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM (T-183/02 en T-184/02, Jurispr. blz. II-965, punt 93), en 22 juni 2004, Claude Ruiz-Picasso e.a./BHIM (T-185/02, Jurispr. blz. II-1739, punt 56, nog in hogere voorziening aanhangig bij het Hof).

10 — Punten 51-54.

11 — Punten 55 en 56 van het bestreden arrest.

III — De procedure voor het Hof en de conclusies van partijen

28. Het verzoekschrift in hogere voorziening van Mülhens is bij de griffie van het Hof ingeschreven op 6 mei 2004, en de memorie van antwoord van het BHIM op 27 juli daaraanvolgend.

29. Repliek en dupliek volgden op respectievelijk 20 oktober 2004 en 28 januari 2005.

30. De terechtzitting, waarop de vertegenwoordigers van Mülhens, het BHIM en Zirh International Corp. aanwezig waren, vond plaats op 6 oktober 2005.

31. Rekwirante concludeert dat het het Hof behage:

— het arrest van het Gerecht van 3 maart 2004 in de zaak T-355/02 te vernietigen;

— de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 1 oktober 2002 (zaak R 657/2001-2) met betrekking tot een oppositieprocedure tussen Mülhens en Zirh International Corp. te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

32. Het BHIM, ondersteund door interveniënte in eerste aanleg, concludeert dat het het Hof behage:

— de hogere voorziening te verwerpen;

— rekwirante te verwijzen in de kosten.

IV — Beoordeling van de hogere voorziening

33. Mülhens voert één enkel middel aan, te weten miskenning van het begrip verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Het middel bestaat uit twee onderdelen: in de eerste plaats stelt rekwirante dat sprake is van verwarringsgevaar en dat met name de wijze van verkoop van de waren en diensten van invloed is op de beoordeling van de fonetische, visuele en begripsmatige gelijkenis; in de tweede plaats betwist zij de regel dat de begripsmatige verschillen de fonetische overeenstemmingen in bepaalde omstandigheden kunnen neutraliseren.

A — *Het eerste onderdeel van het enige middel*

34. Ik merk om te beginnen op, dat dit onderdeel van het middel niet-ontvankelijk kan lijken, omdat het is gericht tegen de feitelijke vaststelling van het Gerecht, dat geen verwarringsgevaar bestaat, terwijl beoordelingen van deze aard ingevolge artikel 58 van 's Hofs Statuut buiten de bevoegdheid van het Hof vallen. [12]

35. Overeenkomstig het uit het recht op doeltreffende rechtsbescherming voortvloeiende beginsel in dubio pro actione, als uitleggingscriterium dat voor de voortzetting van de procedure tot aan de beslissing ten gronde pleit, brengt een aandachtigere blik op de verschillende argumenten van rekwirante, onder meer in haar repliek, echter hun werkelijke betekenis aan het licht.

12 — Zie over de omvang van de controle door het Hof in hogere voorziening op het gebied van merken, mijn conclusie van 14 mei 2002 in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 19 september 2002, DKV (C-104/00, Jurispr. blz. I-7651), punten 58-60.

36. Volgens Mülhens ligt de oorzaak van de schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 in de miskenning door het Gerecht van de rechtspraak van het Hof, volgens welke de enkele auditieve gelijkenis tussen merken verwarring kan doen ontstaan. [13] Die gelijkenis brengt volgens rekwirante automatisch dat gevaar teweeg, zodat de visuele en begripsmatige analyse niet meer van belang is.

37. Zij meent dat het belang van de fonetische overeenstemming wordt versterkt door het feit dat de cliënt de waren op het moment van aankoop niet altijd voor zich heeft, daar zij de consument vaak bereiken langs wegen waarbij de uitspraak van het merk een belangrijke rol speelt, zoals bij cadeaus, verkoop via postorder of telefoon, en aanbeveling ervan in gespecialiseerde bedrijven, bijvoorbeeld schoonheids- en kapsalons of parfumerieën.

38. Tot staving hiervan heeft rekwirante als bijlage bij haar repliek een fotokopie gevoegd van het vonnis van het Landgericht Hamburg (Duitsland) van 6 mei 2004 in een procedure wegens merkinbreuk tussen dezelfde partijen en over dezelfde tekens als in casu in geding. In dat vonnis erkende de Duitse rechter — uitdrukkelijk in tegenspraak met het thans bestreden arrest, dat van eerdere datum is — het bestaan van verwarringsgevaar tussen de betrokken merken.

13 — Arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 28.

39. Het BHIM betwist niet rekwirantes analyse van de fonetische overeenstemming tussen de merken, maar de overheersende rol die zij daaraan toekent. Bovendien voorziet het eerdergenoemde arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer in punt 28 alleen de *mogelijkheid* dat de auditieve gelijkenis verwarring doet ontstaan. Dit kan alleen worden vastgesteld nadat alle relevante omstandigheden en de betrokken waren globaal zijn beoordeeld.

40. Het BHIM hecht weinig belang aan de invloed van de mondelinge overdracht van de tekens bij de verkoop, en acht de door rekwirante gegeven voorbeelden ontoereikend en niet-representatief. Deze situaties zijn niet de norm, terwijl de in de rechtspraak van het Hof ontwikkelde criteria juist de typische of gemiddelde situatie beogen vast te stellen.

41. Het BHIM ziet overigens geen probleem in het vonnis van het Landgericht Hamburg, vooropgesteld dat de feiten verschillen van die welke aan het Gerecht zijn voorgelegd. Is dat niet het geval, dan is de situatie die daardoor ontstaat zorgelijk. Het vonnis zou partijen dan immers in een delicate, bijna onhoudbare positie plaatsen, omdat de nationale merkenrechtbanken bij de beoordeling van het verwarringsgevaar andere rechtsregels zouden gebruiken dan die welke zijn vastgesteld door het Gerecht dat, ook in eerste aanleg, een fundamentele bevoegdheid

in de Europese Unie uitoefent. Dit laatste aspect is evenwel niet rechtstreeks van invloed op de uitkomst van de hogere voorziening, zodat ik hierop later, na de volledige bespreking van het middel, zal terugkomen. [14]

42. Nu dus niets aan de ontvankelijkheid van het middel van rekwirante in de weg staat, moet het onderzoek van het eerste onderdeel hiervan zich richten op de door het Hof in het genoemde arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer — meer bepaald in punt 28 — vastgestelde leer, dat „niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring [...] kan doen ontstaan".

43. De betekenis van deze zin is, anders dan rekwirante stelt, helemaal niet absoluut, aangezien het Hof verklaart dat de auditieve gelijkenis voor de rechter a quo kan volstaan om in het geval van identieke waren het bestaan van dat gevaar vast te stellen. De grammaticale interpretatie van die formulering duidt erop dat het Hof *niet uitsluit* dat die gelijkenis volstaat om verwarringsgevaar te veronderstellen, maar dat de enkele auditieve overeenkomst niet per se tot die conclusie hoeft te leiden.

44. Wanneer „de mogelijkheid" dat iets gebeurt „niet wordt uitgesloten", wil dit vanuit een logisch-linguïstisch oogpunt zeggen dat het onwaarschijnlijk is en impliceert dit het ongebruikelijke karakter ervan. In ieder geval valt uit die vaststelling niet een algemene regel af te leiden, aangezien het twijfelachtig is dat een concreet geval zich ooit zal voordoen.

45. De vergelijking van andere taalversies van dit arrest van het Hof ondersteunen deze voorgestelde interpretatie. Dit blijkt zowel uit het Duits, de procestaal in die zaak, dat „sich nicht ausschließen lässt, daß allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr [...] *hervorrufen kann*", als uit het Frans, „qu'il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive des marques *puisse créer* un risque de confusion", of uit het Engels, „it is possible that mere aural similarity between trade marks *may create* a likelihood of confusion"; niet ter wille van de volledigheid, maar om iedere twijfel weg te nemen, verwijs ik nog naar de formulering in het Nederlands, „niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring [...] *kan doen ontstaan*", en in het Italiaans, „non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi *possa creare* un rischio di confusione".

46. Ten aanzien van het argument ontleend aan het belang van bepaalde verkoopkanalen waarin de consument de betrokken producten niet ziet, wat het belang van de fonetische gelijkenis zou vergroten, merk ik, zonder op het probleem ten gronde in te gaan op, dat het Gerecht dit argument in punt 53 van het bestreden arrest heeft afgewezen op de enkele grond dat rekwirante

14 — Zie hierna, punten 58 e.v.

dit niet genoegzaam had aangetoond. De tegen het bestreden arrest gerichte kritiek van Mülhens, dat aan deze distributievormen niet de waarde is toegekend die zij zouden verdienen, treft dan ook geen doel, daar zij betrekking heeft op een vaststelling die enkel *volledigheidshalve* is gedaan in punt 54 en niet afdoet aan de vaststelling in het voorafgaande punt.

47. Wat de bewijswaardering aangaat, moet ik overigens in herinnering brengen dat volgens de artikelen 225 EG en 58 van 's Hofs Statuut hogere voorziening beperkt is tot rechtsvragen en het Gerecht derhalve bij uitsluiting bevoegd is om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, en de bewijsmiddelen te waarderen, behoudens het geval van een onjuiste voorstelling van die feiten of bewijsmiddelen. [15] Dit Hof is derhalve niet bevoegd, de uitvoering van deze taken door het Gerecht te controleren.

48. Mitsdien moet het eerste onderdeel van het middel ongegrond worden verklaard, nu artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 in geen enkel opzicht is geschonden.

15 — Arresten van 1 juni 1994, Commissie/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Jurispr. blz. I-1981, punten 49 en 66); 15 oktober 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commissie (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P–C-252/99 P en C-254/99 P, Jurispr. blz. I-8375, punt 194), en 10 december 2002, Commissie/Camar en Tico (C-312/00 P, Jurispr. blz. I-11355, punt 69).

B — *Het tweede onderdeel van het enige middel*

49. Het tweede onderdeel van het middel keert zich tegen de regel van de „neutralisering" van de fonetische overeenkomsten door de begripsmatige verschillen tussen de merken, die het Gerecht in verschillende arresten [16] heeft toegepast. Enerzijds betwist rekwirante de grondslag ervan, die zij in strijd acht met de rechtspraak van het Hof. Anderzijds betwijfelt zij of in deze zaak het Engelse woord „sir", wanneer het wordt uitgesproken, een voor het relevante publiek herkenbare betekenis heeft.

50. In het eerste argument bestrijdt rekwirante, dat de globale beoordeling van alle omstandigheden een onderzoek van de tekens volgens fonetische, visuele en begripsmatige criteria impliceert, aangezien reeds van verwarringsgevaar sprake kan zijn wanneer de overeenstemming op grond van één van deze waarnemingscriteria evident is — opnieuw een duidelijke verwijzing naar het reeds besproken arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, in het bijzonder punt 28 daarvan.

51. Ik wijs deze interpretatie van voormeld arrest van de hand en verwijs, ook voor de exacte bewoordingen ervan, naar de punten 43 tot en met 45 van deze conclusie.

16 — Aangehaald in voetnoot 9 van deze conclusie.

52. Met betrekking tot het tweede argument, dat de betekenis van het woord „sir" betreft, wil ik om te beginnen benadrukken dat het om een feitelijke vaststelling van het Gerecht in het kader van een beroep tot vernietiging gaat, die het Hof — zoals gezegd — ingevolge artikel 58 van zijn Statuut niet mag toetsen. Vat men het argument evenwel op in die zin, dat het de wettigheid van de eerdergenoemde „neutraliseringsregel" ter discussie stelt, dan zijn enkele nuanceringen op hun plaats.

53. Het is niet voor het eerst dat de geldigheid van deze regel voor de beoordeling van het verwarringsgevaar bij het Hof aan de orde wordt gesteld; het is evenmin de eerste keer dat ik mij over deze kwestie uitspreek. [17] Het jurisprudentiële kader is in essentie het arrest in de zaak SABEL, waarin het Hof heeft vastgesteld dat alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht moeten worden genomen [18], en ook dat die globale beoordeling wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen [19], waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. [20]

54. Die beoordeling van de visuele, fonetische of begripsmatige bestanddelen die dominerend worden geacht, komt in ieder concreet geval toe aan de geadieerde rechter, daar de toetsing door het Hof in hogere voorziening zich niet tot de zuiver feitelijke aspecten uitstrekt.

55. Ik heb reeds in een andere conclusie opgemerkt [21] dat deze toetsing alleen aan de orde zou zijn in geval van een absolute en voorafgaande toepassing van de omstreden regel, dat wil zeggen zonder dat de verschillende elementen eerst afzonderlijk zijn onderzocht, hetgeen zou leiden tot een automatische toepassing die in strijd zou zijn met de hierboven aangehaalde rechtspraak van het Hof. Uiteraard kan een rekwirant ook stellen dat de feiten verkeerd zijn opgevat. [22] Aan deze mogelijkheid gaan wij hier evenwel voorbij, omdat dit in casu niet is aangevoerd.

56. In de punten 44 tot 47 van het bestreden arrest zijn alle omstandigheden overeenkomstig deze rechtspraak afgewogen. In punt 50 gaat het Gerecht vervolgens in op het beslissend geachte bestanddeel, te weten het begripsmatige, dat de betekenis van het woordelement van het merk „Sir" betreft.

17 — Mijn conclusie van 8 september 2005 in de zaak Claude Ruiz-Picasso e.a./BHIM (C-361/04 P, waarin nog geen arrest is gewezen, punten 27 e.v.).

18 — Arrest van 11 november 1997 (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22).

19 — Arrest SABEL, punt 23.

20 — Zie eveneens arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25.

21 — Conclusie van 8 september 2005 in de zaak Claude Ruiz-Picasso e.a./BHIM, reeds aangehaald, punt 35.

22 — Arrest van 2 maart 1994, Hilti/Commissie (C-53/92 P, Jurispr. blz. I-667, punt 42).

57. Het Gerecht volgt in zijn arrest genoemde rechtspraak en schendt dan ook geenszins artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zodat het tweede onderdeel van het enige middel ongegrond is.

C — *Het vonnis van het Landgericht Hamburg*

58. Zoals ik in punt 38 van deze conclusie heb opgemerkt, heeft het Landgericht Hamburg in zijn vonnis van 6 mei 2004 het bestaan van verwarringsgevaar erkend in een procedure wegens merkinbreuk tussen rekwirante in deze hogere voorziening en interveniënte in eerste aanleg met betrekking tot dezelfde tekens.

59. Kijkt men naar de structuur van het communautaire beschermingssysteem voor merken, dan is het niet verrassend dat een dergelijke situatie zich voordoet, ook al is zij niet gebruikelijk en zeker niet wenselijk.

60. Gemeenschapsmerken en nationale merken co-existeren niet volledig gescheiden en geïsoleerd maar in een gemeenschappelijke ruimte; alhoewel zij elkaar niet ondersteunen, zijn zij wel degelijk met elkaar verbonden en wederzijds permeabel[23], want volgens de considerans van verordening nr. 40/94 treedt het gemeenschapsmerkenrecht niet in de plaats van het merkenrecht van de lidstaten.[24]

61. Deze wisselwerking met het nationale recht komt tot uiting in geval van inbreuk op een gemeenschapsmerk, op welk gebied het Europees recht en, aanvullend, het recht van de lidstaten van toepassing is[25], het omgekeerde van het subsidiariteitsbeginsel als het ware.[26] Zo worden volgens artikel 14 van verordening nr. 40/94 de rechtsgevolgen van een gemeenschapsmerk uitsluitend door deze verordening beheerst, terwijl bij inbreuk op dit industriële eigendomsrecht het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing is. Deze systematiek is door sommige rechtsgeleerde schrijvers terecht verwarrend genoemd.[27]

62. Krachtens artikel 92, sub a, van verordening nr. 40/94 vallen alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk op de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechten onder de

23 — Álvarez, J., „Marca comunitaria y marcas nacionales", in Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (red.), *Marca y Diseño Comunitarios*, Uitg. Aranzadi, Pamplona, 1996, blz. 191 e.v., in het bijzonder 195 e.v.

24 — Vijfde overweging van de considerans van die verordening.

25 — Artikel 14, lid 1, van verordening nr. 40/94.

26 — Dit omgekeerde beeld van het bekende gemeenschapsrechtelijke beginsel stamt van Gastinel, E., *La marque communautaire*, LGDJ, Parijs, 1998, blz. 197.

27 — Bender, A., „Artikel 14", in Ekey, F.L./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C. F. Müller, Heidelberg, 2003, blz. 953; in dezelfde zin Gastinel, E., op. cit., blz. 197.

uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk. [28] Voor het overige lijkt de regeling onzeker, wegens de verwarrende terminologie. [29] Een diepgaande analyse zou het kader van deze conclusie te buiten gaan, maar ik zal toch kort op de volgende aspecten ingaan.

63. Op procedureel gebied passen de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk, nadat zij overeenkomstig de artikelen 93 en 94 van verordening nr. 40/94 [30] ambtshalve hun bevoegdheid hebben getoetst, volgens artikel 97, lid 3, de regels toe die voor dergelijke rechtsvorderingen gelden in het land waar zij zijn gelegen, onverminderd de bijzondere bepalingen van de verordening, die overigens, ondanks de eenvormige en autonome strekking die de wetgever daaraan heeft willen toekennen [31], schaars en verspreid zijn.

64. Op materieel gebied voorziet verordening nr. 40/94 in haar artikel 9, leden 1 en 2, enkel in het ius prohibendi van de houder en een „redelijke" vergoeding wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvraag om een gemeenschapsmerk, die na de publicatie van de inschrijving van het merk verboden zouden zijn. Daaraan moet worden toegevoegd het recht om te verlangen dat het in een woordenboek, een encyclopedie of een willekeurig ander naslagwerk afgebeelde merk vergezeld gaat van de vermelding dat het een ingeschreven merk betreft. [32] De vraag van het toepasselijke recht speelt in deze gevallen niet, daar met betrekking tot geschillen over de geldigheid van en de inbreuk op gemeenschapsmerken het ius met het forum samenvalt, zodat de bevoegde rechter zijn eigen recht toepast, dat in dit geval de rang van gemeenschapsrecht verkrijgt. [33]

65. De overige rechtsvorderingen, in het bijzonder die tot schadevergoeding, worden daarentegen ingevolge artikel 98, lid 2, van verordening nr. 40/94 beheerst door het recht van de lidstaat waar de inbreukmakende handelingen zijn verricht (lex loci commissi delicti). Ten gevolge hiervan moeten de rechtbanken voor het gemeenschaps-

28 — Volgens artikel 91, lid 1, van verordening nr. 40/94, gaat het om nationale rechterlijke instanties van eerste en tweede aanleg, die de lidstaten aanwijzen om de hun bij die verordening opgedragen taken te vervullen. Anders dan bij procedures tegen handelingen en beslissingen van het BHIM, is het Hof bij rechtsvorderingen betreffende inbreuk derhalve niet de laatste instantie, alhoewel zij onderworpen blijven aan het mechanisme van de rechterlijke samenwerking van artikel 234 EG. Zie in dit verband von Kapff, P., „Artikel 91", in Ekey, F.L./Klippel, D., op. cit, blz. 1248.

29 — De kritiek is unaniem. Desantes Real, M., „La marca comunitaria y el Derecho internacional privado", in Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (red.), op. cit., blz. 247, biedt bovendien een leidraad voor de interpretatie van de artikelen van verordening nr. 40/94 die het toepasselijke recht bepalen, voornamelijk de artikelen 14, lid 1, 97 en 98.

30 — Zie omtrent de problemen van de bepalingen van internationaal privaatrecht van verordening nr. 40/94, Desantes Real, M., op. cit., blz. 225 e.v.; von Kapff, P., „Artikel 93" en „Artikel 94" in Ekey, F.L./Klippel, D., op. cit, blz. 1249 e.v.; en Lobato García-Miján, M., *La marca comunitaria — Aspectos procesales y de Derecho Internacional Privado del Reglamento sobre la marca comunitaria*, Publicaciones del Real Colegio de España, Bologna, 1997.

31 — Morenilla Allard, P., *La protección jurisdiccional de la marca comunitaria*, COLEX, Madrid, 1999, blz. 141, oppert de gedachte dat de verwijzing naar het procesrecht van de lidstaten meer een noodzaak dan een keuze was. Zie in dezelfde zin, Gastinel, E., op. cit., blz. 198.

32 — Artikel 10 van verordening nr. 40/94.

33 — Lobato García-Miján, M., op. cit., blz. 183.

merk steeds vaker buitenlands recht toepassen, wat de met deze vorm van industriële eigendom beoogde eenheid aantast.[34] De bepalingen en de rechtspraak op het gebied van de aansprakelijkheid voor schade verschillen dus per lidstaat, en dit is van invloed op het bedrag dat de houder van het gemeenschapsmerk die slachtoffer is van een inbreuk op zijn recht, in het ene of het andere forum kan ontvangen[35], afhankelijk van de voor de vaststelling van de geleden schade en de hoogte van de vergoeding gebruikte criteria.

66. De voorlopige en beschermende maatregelen van de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk zijn ingevolge artikel 99 van verordening nr. 40/94 onderworpen aan de lex fori. Hun reikwijdte is evenwel afhankelijk van de oorsprong van hun bevoegdheid: vloeit deze voort uit artikel 93, lid 1, 2, 3 of 4, dan kunnen zij in elke lidstaat ten uitvoer worden gelegd; zijn zij daartegen vastgesteld door de rechtbank voor het gemeenschapsrecht van de plaats waar de inbreukmakende handeling is verricht, dan hebben zij alleen werking in de lidstaat waar die rechtbank is gelegen.[36]

67. In het kader van dit korte overzicht van de Europese regeling van de bevoegdheid van de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk rest nog een laatste, bijzonder interessant aspect, namelijk het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken.

68. De wetgever was zich bewust van het latente gevaar dat aan dit ingewikkelde web van procedurele en materiële regels kleefde en heeft daarom in verordening nr. 40/94 enkele mechanismen voorzien die dit moeten voorkomen. Van belang in dit verband is de zestiende overweging van haar considerans[37], evenals de bepalingen inzake verknochtheid (artikel 100) en een geval dat lijkt op aanhangigheid[38] (artikel 105). Deze categorie omvat ook artikel 96, lid 7, met betrekking tot de bevoegdheid van de rechtbank voor het gemeenschapsrecht ten aanzien van reconventionele vorderingen.

69. Al deze bepalingen voorzien in de mogelijkheid tot schorsing van een aanhangige procedure of afwijzing van de inleidende vordering door de rechtbank voor het gemeenschapsmerk dan wel een andere

34 — Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D. C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Ed. C. H. Beck en Stämpfli + Cie AG, München, 1998, blz. 213 en 214.

35 — Lobato García-Miján, M., op. cit., blz. 187.

36 — Bumiller, U., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union*, Ed. C. H. Beck, München, 1997, blz. 21.

37 — Volgens welke „voorkomen moet worden dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een gemeenschapsmerk en parallelle nationale merken [...]"

38 — Lobato García-Miján, M., op. cit., blz. 219.

nationale rechterlijke instantie, enkel met de bedoeling tegenstrijdige uitspraken te voorkomen, zoals de zestiende overweging van de considerans van de verordening zelf aangeeft.

70. Ik zal echter niet verder ingaan op de bijzonderheden van deze bepalingen, aangezien zij situaties betreffen die niets van doen hebben met het geding voor het Landgericht Hamburg, dat noch met een reconventionele vordering, noch met een probleem van aanhangigheid of verknochtheid wegens inbreuk op een nationaal merk te maken had. Het ging daar om een vordering tot schadevergoeding wegens inbreuk op de aan een gemeenschapsmerk verbonden rechten, terwijl gelijktijdig bij het Gerecht een beroep tot vernietiging was ingesteld tegen een beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM betreffende de oppositie van de vennootschap Mülhens tegen de inschrijving van het merk „Zirh". Een dergelijk geval is noch in verordening nr. 40/94 noch in een andere normatieve handeling uitdrukkelijk geregeld. [39]

71. Het ontbreken van een uitdrukkelijke norm staat echter niet in de weg aan de toepassing van de algemene regels en beginselen van het gemeenschapsrecht, in het bijzonder die met betrekking tot de gerechtelijke samenwerking tussen de nationale rechters en het Hof, het beginsel van de doeltreffendheid van het gemeenschapsrecht en de verplichting tot loyale samenwerking van artikel 10 EG.

72. Hoewel de nationale rechter in het kader van artikel 234 EG een dominerende rol speelt, doordat hij naar believen prejudiciële vragen over de uitlegging kan voorleggen of intrekken [40], mag niet worden vergeten dat die gerechtelijke samenwerking voornamelijk de uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht tot doel heeft. [41]

73. Bovendien legt artikel 10 EG, in het kader van de verplichting van de lidstaten tot loyale samenwerking, de nationale rechterlijke instanties [42] verplichtingen op, zoals de verplichting om het nationale recht uit te leggen in het licht van het gemeenschapsrecht, en in het bijzonder van de richtlijnen. [43]

39 — Een passende oplossing voor het geding bij het Landgericht Hamburg biedt evenmin richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45), die volgens artikel 1 ervan ook voor merken geldt. Doel van de richtlijn is volgens de tiende overweging van haar considerans „de onderlinge aanpassing van [de wetgevingen van de lidstaten inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten] teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt te waarborgen".

40 — Een prejudiciële vraag over de geldigheid is daarentegen voor alle nationale rechters verplicht (arrest van 22 oktober 1987, Foto-Frost, 314/85, Jurispr. blz. 4199). Zie over de omvang van deze verplichting evenwel de conclusie van 30 juni 2005 in de zaak Gaston Schul (C-461/03), waarin nog geen arrest is gewezen, punten 60 e.v.

41 — Arresten van 6 april 1962, De Geus (13/61, Jurispr. blz. 89), en 24 mei 1977, Hoffmann-La Roche (107/76, Jurispr. blz. 957, punt 5).

42 — Zie in dit verband, Von Bogdandy, A., „Artikel 10" in Grabitz, E./Hilf, M., *Das Recht der Europäischen Union*, Ed. C. H. Beck, München, 2005, blz. 19, punten 53 e.v.

43 — Arrest van 14 juli 1994, Faccini Dori (C-91/92, Jurispr. blz. I-3325, punten 22 e.v).

74. Wanneer dus een nationale rechterlijke instantie in haar uitspraak een onbepaald rechtsbegrip uit een rechtstreeks toepasselijke gemeenschapsnorm — zoals die waarin het verwarringsgevaar op het gebied van gemeenschapsmerken is geregeld — duidelijk in strijd met de rechtspraak van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen toepast, dient zij op grond van de eerdergenoemde verplichtingen en de diepere betekenis van de prejudiciële procedure de weg van artikel 234 EG te bewandelen om de rechtsonzekerheid te vermijden die het bestaan van afwijkende uitspraken in het rechtsverkeer binnen de Unie teweegbrengt.

75. Het Landgericht Hamburg verwerpt in zijn vonnis de opvatting van het Gerecht, dat de mate van fonetische overeenstemming tussen de twee merken zo gering is dat zij geen verwarringsgevaar kan doen ontstaan, omdat de mate van gelijkheid tussen de tekens niet voldoende is. Het verwijst ter motivering van zijn beslissing naar de rechtspraak van het Bundesgerichtshof (Duits hooggerechtshof in civiele en strafzaken), volgens welke het buiten beschouwing laten van de fonetische overeenstemmingen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar de merkhouder zonder rechtvaardiging van een deel van de hem toekomende bescherming berooft.

76. Zelfs indien wordt aanvaard dat nationale rechterlijke instanties als het Landgericht Hamburg, die onder de werkingssfeer van artikel 234, lid 2, EG vallen, wat prejudiciële verwijzingen aangaat een zekere beoordelingsvrijheid genieten [44], verlangt de noodzakelijke uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht dat zij juist dan de weg van artikel 234 EG volgen, wanneer de rechtspraak van een nationaal hooggerechtshof in strijd is met die van een gemeenschapsrechter, te meer gezien de cruciale betekenis die een verwijzing voor de beslechting van het geschil had kunnen hebben.

77. Het feit dat tegen het door het Landgericht Hamburg in eerste aanleg gewezen vonnis beroep mogelijk is, doet — zoals de Commissie heeft opgemerkt — niet af aan de schade die met name aan de rechtszekerheid is toegebracht. Gesteld voor een zo duidelijk conflict met betrekking tot de uitlegging van een communautair voorschrift, was de enige oplossing de toepassing van artikel 234 EG. [45] Het is maar te hopen dat een appelrechter de ontstane situatie zal corrigeren met de dogmatische striktheid en de Europese geest die kenmerkend is voor de houding van de Duitse rechterlijke instanties, die bij de door de Verdragen voorgeschreven loyale samenwerking met het Hof altijd voorop hebben gelopen.

44 — Annand, R. en Norman, H., *Guide to the Community trade mark*, Ed. Blackstone Press Limited, Londen, 1998, blz. 210.

45 — Een dergelijke rechtstreekse minachting van de autoriteit van een gemeenschapsrechter zou bij uitbreiding van de door het Hof in het arrest van 30 september 2003, Köbler (C-224/01, Jurispr. blz. I-10239), vastgestelde rechtspraak kunnen leiden tot aansprakelijkheid van de lidstaat wegens een aan een rechterlijke instantie toe te rekenen schending van het gemeenschapsrecht, ook al heeft zij niet de rang van hoogste instantie.

78. Al met al valt echter niet alleen de opstelling van het Landgericht Hamburg in deze context te betreuren, maar valt ook te hopen dat aan dergelijke onregelmatigheden een einde komt en de wetgever zich bewust wordt van de urgentie om het ingewikkelde rechtskader te verbeteren, dat is ingesteld om een harmonieuze ontwikkeling van de economische activiteiten in de gehele Gemeenschap te vergemakkelijken en zo de totstandkoming en de goede werking van de interne markt te bereiken in een Europese Unie die steeds meer overtuigd raakt van haar essentiële bijdrage aan de bouw van een beter continent.

V — Kosten

79. Nu het door Mülhens voorgestelde middel ongegrond is en derhalve geen doel treft, moet de hogere voorziening worden verworpen en voornoemde vennootschap in de kosten van deze procedure worden verwezen.

VI — Conclusie

80. Gelet op het voorgaande, geef ik derhalve het Hof in overweging de door Mülhens GmbH & Co. KG ingestelde hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van 3 maart 2004 in de zaak Mülhens/BHIM (T-355/02) te verwerpen en rekwirante in de kosten van deze procedure te verwijzen.