ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

23 oktober 2002 *

In zaak T-6/01,

Matratzen Concord GmbH, voorheen Matratzen Concord AG, gevestigd te Keulen (Duitsland), vertegenwoordigd door W.-W. Wodrich, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl, G. Schneider en E. Joly als gemachtigden,

verweerder,

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen):

Hukla Germany SA, gevestigd te Castellbisbal (Spanje),

* Procestaal: Duits.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de Tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 31 oktober 2000 (gevoegde zaken R 728/1999-2 en R 792/1999-2), betreffende een oppositieprocedure tussen Hukla Germany SA en Matratzen Concord GmbH,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, V. Tiili en P. Mengozzi, rechters,

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 16 mei 2002,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 10 oktober 1996 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM") een aanvraag voor de inschrijving van gemeenschapsmerk nr. 395632 (hierna:

„aanvraag") ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het onderstaande beeldmerk:



3 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 10, 20 en 24 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 als volgt omschreven:

— klasse 10: „Kussens, hoofdkussens, matrassen, luchtkussens en bedden voor medisch gebruik";

— klasse 20: „Matrassen; luchtmatrassen; bedden; lattenroosters, niet van metaal; hoeslakens; beddengoed";

— klasse 24: „Beddedekens; kussenhoezen; bedlinnen; donzen dekbedden; overtrekken; matrasbeschermers; slaapzakken".

4 De aanvraag is op 16 februari 1998 in het *Blad van Gemeenschapsmerken* gepubliceerd.

5 Op 21 april 1998 heeft de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld.

6 De oppositie berust op een in Spanje ingeschreven ouder merk, namelijk een woordmerk bestaande uit het woord „Matratzen" (hierna: „ouder merk"). De door dit merk aangeduide waren behoren tot klasse 20 in de zin van de Overeenkomst van Nice en zijn als volgt omschreven: „Alle soorten meubelen, en met name rustmeubelen, zoals bedden, divans, kampeerbedden, wiegen, canapés, hangmatten, rustbanken, gevlochten wiegen; opklapbaar meubilair; wielen voor bedden en meubelen; nachtkastjes; stoelen, leunstoelen en krukjes; matrassen met springveren, stromatrassen, matrassen en kussens". Tot staving van de oppositie voerde de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep de weigeringsgrond van artikel 8, sub b, van verordening nr. 40/94 aan.

7 Bij beslissing van 22 september 1999 heeft de oppositieafdeling de aanvraag voor de waren van de klassen 20 en 24 afgewezen op grond van artikel 43, lid 5, van verordening nr. 40/94. In dit verband overwoog zij dat er gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond tussen het aangevraagde en het oudere merk. Zij wees daarentegen de oppositie af met betrekking tot de waren die tot klasse 10 behoren, aangezien hier geen verwarringsgevaar bestond.

8 Op 15 november 1999 heeft de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep overeenkomstig artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingesteld. Zij verzocht om afwijzing van de aanvraag voor de waren van klasse 10.

9 Op 23 november 1999 heeft ook verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Zij verzocht om afwijzing van de oppositie voor de waren die tot de klassen 20 en 24 behoren.

10 Op 31 oktober 2000 deed de Tweede kamer van beroep uitspraak op de bij haar ingestelde beroepen. De beslissing, die op 3 november 2000 aan verzoekster werd betekend (hierna: „bestreden beslissing"), luidt als volgt:

„[...] de kamer

1. Aanvaardt het beroep van opposante.

2. Verwerpt het beroep van verzoekster.

3. Verstaat dat de kosten en taksen van de procedure voor de oppositie-afdeling en de in verband met deze beroepen gemaakte kosten door verzoekster worden gedragen."

11 In wezen overwoog de kamer van beroep dat de twee merken in Spanje als overeenstemmende merken moeten worden beschouwd en dat het bij een aantal van de door beide merken aangeduide waren om dezelfde en bij andere om in hoge mate soortgelijke waren gaat. Op basis van die overweging was de kamer van beroep van mening dat er sprake was van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 voor alle in de aanvraag genoemde categorieën van waren.

Procedure en conclusies van partijen

12 Bij verzoekschrift, op 9 januari 2001 neergelegd ter griffie van het Gerecht, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld. Op 25 mei 2001 heeft het BHIM een memorie van antwoord ter griffie van het Gerecht neergelegd.

13 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— de oppositie van de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep af te wijzen;

— het BHIM tot inschrijving van het aangevraagde merk te veroordelen;

— de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep te veroordelen in de kosten gemaakt voor de oppositieafdeling, de kamer van beroep en het Gerecht van eerste aanleg.

14 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster in de kosten te verwijzen.

15 Ter terechtzitting heeft verzoekster afstand gedaan van het derde onderdeel van haar conclusies tot veroordeling van het BHIM tot inschrijving van het aangevraagde merk, waarvan het Gerecht in het proces-verbaal van terechtzitting akte heeft genomen.

In rechte

16 Verzoekster voert in wezen twee middelen aan: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van het beginsel van het vrije verkeer van goederen.

Het middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

17 Verzoekster betoogt dat de twee betrokken merken niet overeenstemmen maar juist sterk verschillen. In dit verband stelt zij dat de kamer van beroep slechts tot een andere conclusie heeft kunnen komen doordat zij het onderzoek van het verwarringsgevaar ten onrechte heeft beperkt tot het element „Matratzen" van het aangevraagde merk.

18 Volgens verzoekster is de door de kamer van beroep gekozen methode in strijd met de beginselen die kunnen worden afgeleid uit het arrest van het Hof van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191). Naar haar mening volgt uit die rechtspraak dat bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken en het verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de totaalindruk van de betrokken tekens.

19 Verzoekster betoogt dat het beeldelement voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen, minstens even belangrijk is als de woordelementen. Bovendien heeft van de woordelementen alleen het element „CONCORD" een sterk onderscheidend vermogen, terwijl beide andere elementen louter beschrijvend zijn en de naam van een bedrijf vormen.

20 Bovendien volgt naar de mening van verzoekster uit het beginsel van de beperking van de aan het ingeschreven merk verbonden rechtsgevolgen, als vermeld in artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94, dat het oudere merk niet aan inschrijving van het aangevraagde merk in de weg kan staan.

21 Het BHIM is van mening dat de kamer van beroep bij de beoordeling van het verwarringsgevaar geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

Beoordeling door het Gerecht

22 Zoals uit artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 blijkt, wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt. Overigens worden oudere merken in artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 gedefinieerd als in de lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een gemeenschapsmerk.

23 Volgens de rechtspraak van het Hof over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17).

24 Volgens deze rechtspraak moet het verwarringsgevaar bij het publiek globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten Hof SABEL, reeds aangehaald, punt 22; Canon, reeds aangehaald, punt 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 18, en van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40).

25 Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon, reeds aangehaald, punt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 19, en Marca Mode, reeds aangehaald, punt 40). De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de zevende overweging van de considerans van richtlijn nr. 40/94, waarin wordt gesteld dat het begrip overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar dient te worden uitgelegd en dat de afweging daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.

26 Bovendien speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25). Voor deze globale beoordeling moet onder de gemiddelde consument worden verstaan de normaal geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument. Voorts dient er rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld van de merken dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26).

27 In het onderhavige geval is het oudere merk in Spanje ingeschreven. Daarom moet bij de beoordeling van de in het vorige punt genoemde omstandigheden worden uitgegaan van het gezichtspunt van het publiek in Spanje. Aangezien de door de betrokken merken aangeduide waren voor algemeen verbruik bestemd zijn, bestaat dit publiek uit gemiddelde consumenten die overwegend Spaanstalig zijn. Zoals het BHIM terecht heeft opgemerkt, wordt aan de constatering dat het relevante publiek Spaanstalig is, niet afgedaan door het feit — zo dit al vaststaat — dat een aantal Duitstaligen personen tijdelijk of zelfs permanent in Spanje is gevestigd.

28 In haar verzoekschrift betwist verzoekster niet het bij de door de twee merken aangeduide waren om dezelfde of althans soortgelijke waren gaat. Volgens haar stemmen de twee merken echter niet overeen, laat staan dat zij gelijk zijn, en bestaat er tussen beide geen verwarringsgevaar. Daarom dient het onderzoek tot deze twee punten te worden beperkt.

29 In punt 26 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep overwogen dat de twee betrokken merken overeenstemmen.

30 In het algemeen zij opgemerkt dat twee merken overeenstemmen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft. Zoals uit de rechtspraak van het Hof blijkt, zijn de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis hierbij doorslaggevend (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).

31 In het onderhavige geval vormt het woord „Matratzen" zowel het oudere merk als één van de tekens waaruit het aangevraagde merk bestaat. Het oudere merk is dan ook in visueel en auditief opzicht gelijk aan één van de tekens van het aangevraagde merk. Deze vaststelling is op zichzelf echter niet voldoende om te overwegen dat de twee betrokken merken, elk in hun geheel beschouwd, overeenstemmen.

32 Zoals het Hof heeft verklaard, moet de beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).

33 Daarom kan een samengesteld merk slechts worden geacht overeen te stemmen met een ander merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met een van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dit is het geval wanneer dit op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen.

34 Bij deze benaderingswijze wordt niet slechts een bestanddeel van een samengesteld merk bekeken en met een ander merk vergeleken. Integendeel, bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht. Dit sluit echter niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn onderdelen kan worden gedomineerd.

35 Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.

36 In het onderhavige geval moet worden nagegaan of de kamer van beroep heeft onderzocht welk(e) bestandde(e)l(en) van het aangevraagde merk op zichzelf het beeld van het merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan (kunnen) domineren, zodat de andere bestanddelen in dit opzicht verwaarloosbaar zijn.

37 In de context van het onderhavige geval moest de kamer van beroep deze bestanddelen op hun visuele, auditieve en eventueel conceptuele kenmerken onderzoeken. Dit heeft zij gedaan en zij is in punt 24 van haar beslissing tot de slotsom gekomen, dat het woord „Matratzen" „het meest in het oog springende bestanddeel" van het aangevraagde merk is.

38 In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat, anders dan verzoekster beweert, het woord „Matratzen" in de ogen van het relevante publiek niet beschrijvend is voor de waren die door het aangevraagde merk worden aangeduid. Zoals in punt 27 reeds werd vermeld, is dit publiek immers overwegend Spaanstalig. Het woord „Matratzen" heeft in het Spaans geen betekenis. Weliswaar is dit het Duitse woord voor „matrassen" en is het gezien die betekenis beschrijvend voor ten minste een deel van de waren die door het aangevraagde merk worden aangeduid. Nergens in het dossier blijkt evenwel dat een belangrijk deel van het relevante publiek voldoende Duits kent om die betekenis te begrijpen. Bovendien heeft het woord „Matratzen" geen enkele overeenkomst met „colchón", het Spaanse woord voor matras. Tot slot lijkt het woord „Matratzen" weliswaar op het Engelse woord „mattresses", maar zelfs indien het relevante publiek enige kennis van de Engelse taal heeft, moet worden opgemerkt dat het woord „mattresses" niet tot het basisvocabulaire van die taal behoort en dat er tussen dit woord en het woord „Matratzen" ondanks de gelijkenis ook verschillen bestaan.

39 Wat het woord „Concord" betreft, is er geen reden om aan te nemen dat het onderscheidend vermogen ervan is verminderd door veelvuldig gebruik op de Spaanse markt bij het aanbieden van voor de gemiddelde consument bestemde waren of diensten. Het BHIM heeft in antwoord op een vraag van het Gerecht namelijk niet van een dergelijk gebruik gesproken. Overigens is ook het woord „Concord" in de ogen van het relevante publiek niet beschrijvend voor de waren die door het aangevraagde merk worden aangeduid.

40 Het woord „Markt" neemt in verhouding tot de woorden „Matratzen" en „Concord" in het samengestelde merk een marginale of zelfs verwaarloosbare plaats in.

41 Tot slot moet worden opgemerkt dat het beeldelement in het aangevraagde merk beschrijvend is voor de door dat merk aangeduide waren. Een bestanddeel van een samengesteld merk dat beschrijvend is voor de door dat merk aangeduide waren, kan in beginsel niet als het dominerende bestanddeel van het merk worden beschouwd.

42 In de configuratie van het aangevraagde merk nemen de woorden „Matratzen" en „Concord" een centrale plaats in.

43 Bijgevolg zijn de woorden „Matratzen" en „Concord" de belangrijkste bestanddelen van het aangevraagde merk. Zoals het BHIM in zijn memorie van antwoord heeft uiteengezet, valt het eerste woord echter op door zijn overwegend „harde" medeklinkers en zal het, omdat het op geen enkel Spaans woord lijkt, beter in herinnering kunnen blijven bij het relevante publiek dan het tweede woord. Daarom moet het woord „Matratzen" als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk worden beschouwd.

44 De kamer van beroep heeft dan ook terecht overwogen dat de twee merken voor het relevante publiek visueel en auditief overeenstemmen. Bovendien is er geen conceptueel verschil tussen het oudere merk en het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk te ontdekken, aangezien het woord „Matratzen" in het Spaans geen betekenis heeft. Hieruit volgt dat de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk overeenstemt met het oudere merk.

45 Er is reden om aan te nemen dat er verwarringsgevaar bestaat indien zowel de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken als de mate van gelijksoortigheid van de door deze merken aangeduide waren of diensten hoog genoeg is.

46 In het onderhavige geval is in punt 44 geoordeeld dat het aangevraagde merk overeenstemt met het oudere merk.

47 Met betrekking tot de mate van gelijksoortigheid van de door de twee betrokken merken aangeduide waren hebben de kamer van beroep — in punt 25 van de bestreden beslissing — en het BHIM — in zijn memorie van antwoord — terecht en zonder op dit punt door verzoekster te zijn weersproken, betoogd dat het bij deze waren deels om dezelfde en deels om zeer gelijksoortige waren gaat.

48 Hieruit volgt dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken en de mate van gelijksoortigheid van de door deze merken aangeduide waren tezamen genomen hoog genoeg zijn. Daarom heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat er een gevaar van verwarring tussen de betrokken merken bestaat.

49 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de argumenten die verzoekster aan artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 ontleent. Zelfs indien deze bepaling van invloed kan zijn in de inschrijvingsprocedure, zou deze invloed, wat de beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, niet verder gaan dan het uitsluiten van de mogelijkheid om een beschrijvend teken dat deel uitmaakt van een samengesteld merk, als een onderscheidend en dominerend bestanddeel van de door dat merk opgeroepen totaalindruk te beschouwen. Zoals echter uit punt 38 blijkt, is het woord „Matratzen" in de ogen van het relevante publiek niet beschrijvend voor de door het aangevraagde merk aangeduide waren. Het aan artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 ontleende argument is dan ook niet relevant.

50 Daarom heeft de kamer van beroep — overwegende dat het aangevraagde merk onder artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 valt — terecht de aanvraag voor de waren van klasse 10 afgewezen en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd, en heeft zij eveneens terecht verzoeksters beroep tegen de afwijzing van de aanvraag voor de andere categorieën van waren door de oppositieafdeling verworpen.

51 Uit het bovenstaande volgt dat het middel betreffende de schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet worden verworpen.

Het middel: schending van het beginsel van het vrije verkeer van goederen

Argumenten van partijen

52 Volgens verzoekster is het in strijd met het beginsel van het vrije verkeer van goederen (artikel 28 EG) dat een nationaal merk dat bestaat uit een beschrijvend woord in een andere taal dan die van de lidstaat van inschrijving, kan worden tegengeworpen aan een aanvraag van een gemeenschapsmerk dat bestaat uit een combinatie van beschrijvende woorden en een onderscheidend element zoals het woord „concord". Verzoekster betoogt dat het oudere merk, dat in een groot deel van de Gemeenschap beschrijvend is voor de betrokken waren, bij de huidige stand van het communautaire merkenrecht niet in Spanje zou kunnen worden ingeschreven.

53 Het BHIM antwoordt hierop dat het in een oppositieprocedure niet mogelijk is om een ouder nationaal merk aan te vechten of de geldigheid ervan te betwisten. Bovendien is het volgens het BHIM, op grond van het beginsel van het naast

elkaar bestaan van het gemeenschapsmerk en nationale merken, zeer wel denkbaar dat een merk in een lidstaat wordt ingeschreven terwijl het in een andere taal dan die van die lidstaat beschrijvend is.

Beoordeling door het Gerecht

54 In de eerste plaats blijkt nergens uit dat het beginsel van het vrije verkeer van goederen een lidstaat verbiedt om een teken dat in de taal van een andere lidstaat beschrijvend is voor de betrokken waren of diensten en daarom niet kan worden ingeschreven als gemeenschapsmerk, als nationaal merk in te schrijven. Een dergelijke nationale inschrijving vormt op zichzelf immers geen belemmering van het vrije verkeer van goederen. Bovendien laat het Verdrag volgens de rechtspraak van het Hof de door de wetgeving van een lidstaat erkende rechten op het gebied van de industriële en commerciële eigendom onverlet maar beperkt het, naargelang de omstandigheden, deze rechten slechts (arresten Hof van 22 juni 1976, Terrapin, 119/75, Jurispr. blz. 1039, punt 5, en 22 januari 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Jurispr. blz. 181, punt 11).

55 Ook kan uit het afgeleide recht geen verbod voor een lidstaat worden afgeleid om een teken dat in de taal van een andere lidstaat beschrijvend is voor de betrokken waren of diensten, als nationaal merk in te schrijven. Zoals het BHIM in zijn memorie van antwoord heeft opgemerkt, heeft de gemeenschapswetgever namelijk een systeem ingevoerd waarin het gemeenschapsmerk en de nationale merken naast elkaar bestaan (zie in dit verband de vijfde overweging van verordening nr. 40/94). Verder heeft het BHIM er in zijn memorie van antwoord terecht op gewezen dat de geldigheid van de inschrijving van een teken als nationaal merk niet kan worden betwist in een inschrijvingsprocedure van een gemeenschapsmerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigverklaringsprocedure.

56 In de tweede plaats heeft de gemeenschapswetgever niet in strijd met de artikelen 28 EG en 30 EG gehandeld door in artikel 8, lid 1, sub b, en lid 2, sub a-ii, van verordening 40/94 te bepalen dat een inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer er verwarring kan ontstaan tussen dat merk en een ouder merk dat in die lidstaat is ingeschreven, ongeacht of het oudere merk in een andere taal dan die van de lidstaat van inschrijving beschrijvend is.

57 Noch deze bepaling, noch de eventuele toepassing ervan door het BHIM vormt namelijk een belemmering van het vrije verkeer van goederen. Volgens artikel 106, lid 1, van verordening nr. 40/94 laat deze verordening het krachtens het recht van de lidstaten bestaande recht onverlet om zich tegen het gebruik van een jonger gemeenschapsmerk op inbreuk op oudere nationale merken te beroepen. Indien er in een bepaald geval gevaar van verwarring bestaat tussen een ouder nationaal merk en een teken waarvan inschrijving als gemeenschapsmerk wordt aangevraagd, kan het gebruik van dit teken door de nationale rechter in het kader van een inbreukprocedure worden verboden. Hierbij wordt geen verschil gemaakt of dit teken daadwerkelijk als gemeenschapsmerk is ingeschreven of niet. Daarom is noch de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, noch de weigering van een dergelijke inschrijving van invloed op de mogelijkheid voor de aanvrager van een gemeenschapsmerk om zijn waren onder dat teken op de markt te brengen in de lidstaat waar het oudere merk is ingeschreven.

58 Om te beginnen volgt uit de rechtspraak van het Hof dat artikel 30 EG afwijkingen van het beginsel van het vrije verkeer van goederen die voortvloeien uit de uitoefening van de rechten die een nationaal merk verleent, slechts toelaat voorzover deze afwijkingen gerechtvaardigd zijn „ter bescherming van de rechten die het specifieke voorwerp van de betrokken industriële eigendom vormen" (zie in die zin arrest Hof Dansk Supermarked, reeds aangehaald, punt 11, en arrest van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a., C-143/00, Jurispr. blz. I-3759, punt 12). Met betrekking tot dit specifieke voorwerp heeft het Hof geoordeeld dat rekening moet worden gehouden met de wezenlijke functie van het merk, namelijk dat aan de consument of aan de eindverbruiker van het merkproduct de identiteit van oorsprong ervan wordt gewaarborgd, zodat hij het product zonder

gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst (arrest Boehringer Ingelheim e.a., reeds aangehaald, punt 12). Het recht van de merkhouder om zich te verzetten tegen ieder gebruik van dit merk dat afbreuk zou kunnen doen aan de aldus verstane herkomstgarantie, behoort tot het specifieke voorwerp van het merkrecht (arresten Hof van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a., C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457, punt 48, en Boehringer Ingelheim e.a., reeds aangehaald, punt 13).

59 Tot slot moet worden opgemerkt dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt [zie arrest Gerecht van 30 maart 2000, Ford Motor/BHIM (OPTIONS), T-91/99, Jurispr. blz. II-1925, punten 23-25]. Zoals uit respectievelijk artikel 7, lid 2, en artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 blijkt, wordt een aanvraag van een gemeenschapsmerk dan ook geweigerd indien er in een deel van de Gemeenschap een absolute of relatieve weigeringsgrond bestaat. Zo het voor een marktdeelnemer dan ook moeilijker is om een bepaald teken als gemeenschapsmerk dan om hetzelfde teken als nationaal merk te laten inschrijven, is dat slechts de keerzijde van de uniforme bescherming die het gemeenschapsmerk op het hele grondgebied van de Gemeenschap geniet.

60 Derhalve moet het middel betreffende de schending van het beginsel van het vrije verkeer van goederen eveneens worden verworpen.

61 Uit het voorgaande volgt, dat de beroep moet worden verworpen.

Kosten

62 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd.

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

1) **Verwerpt het beroep.**

2) **Verwijst verzoekster in de kosten.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 23 oktober 2002.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

V. Tiili