CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL E. SHARPSTON van 29 maart 2007 [1]

1. Deze hogere voorziening [2] komt voort uit een aanvraag tot inschrijving van een beeldmerk met het woord „Bainbridge" als gemeenschapsmerk voor bepaalde categorieën waren, waartegen oppositie is ingesteld door de houder van verschillende nationale merken voor dezelfde categorieën, die alle het element „bridge" bevatten.

2. Die oppositie is door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM") in wezen afgewezen op grond dat i) het bewijs van het gebruik van een aantal van de nationale merken niet was geleverd en ii) tussen de overige nationale merken en het aangevraagde gemeenschapsmerk onvoldoende overeenstemming bestond om te kunnen spreken van verwarringsgevaar. De afwijzing is door het Gerecht bevestigd.

3. De thans in hogere voorziening aan de orde zijnde voornaamste vragen betreffen i) de criteria voor de beoordeling of van een merk een „normaal gebruik" is gemaakt, in het bijzonder of voor het begrip „defensieve inschrijving" van overeenstemmende merken, dat minder zware eisen aan het daadwerkelijke gebruik stelt, plaats is in de communautaire merkenwetgeving, en ii) de criteria voor de beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen twee merken, met name wat betreft de relevantie van een bestaande „familie" of „serie" van overeenstemmende merken van dezelfde houder.

Bepalingen van gemeenschapsmerkenrecht

4. Artikel 8, lid 1, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk [3] bepaalt, voor zover van belang:

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.

2 — Tegen het arrest van het Gerecht van 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Jurispr. blz. II-445).

3 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

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

[...]

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."

5. Volgens artikel 8, lid 2, sub a, punt ii, wordt onder „oudere merken" in dat verband mede verstaan in een lidstaat ingeschreven merken.

6. Artikel 15 van de verordening inzake het gemeenschapsmerk bepaalt, voor zover van belang:

„1. Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:

a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd;

[...]"

7. De „sancties van deze verordening" zijn helaas niet als zodanig genoemd, maar zijn te vinden in verschillende, hierna genoemde bepalingen.

8. Zo luidt bijvoorbeeld artikel 43, leden 2 en 3:

„2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt."

9. Voorts kunnen volgens artikel 50, lid 1, sub a, de rechten van de houder van het gemeenschapsmerk op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard worden, wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken. Met betrekking tot de vordering tot vervallenverklaring blijft de formulering van artikel 56, leden 2 en 3, dicht bij die van voornoemd artikel 43, leden 2 en 3.

10. Regel 22 („Bewijs van gebruik") van de uitvoeringsverordening inzake het gemeenschapsmerk [4], bepaalde ten tijde van de feiten [5], voor zover van belang:

„1. Indien de opposant overeenkomstig artikel 43, lid 2 of lid 3, van de verordening [inzake het gemeenschapsmerk] het bewijs moet leveren van het gebruik van het merk of van het bestaan van goede redenen voor het niet-gebruik ervan, verzoekt het Bureau hem het verlangde bewijs binnen een door het Bureau te stellen termijn over te leggen. Het Bureau wijst de oppositie af, indien de opposant dit bewijs niet binnen de gestelde termijn overlegt.

4 — 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 L 303, blz. 1) (hierna: „uitvoeringsverordening").

5 — De tekst is vervangen bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 tot wijziging van verordening (EG) nr. 2868/95 (PB L 172, blz. 4).

2. De opgaven en het bewijsmateriaal die voor het leveren van het bewijs van het gebruik dienen, bestaan uit opgaven van de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het oppositiemerk voor de waren en diensten waarvoor het wordt ingeschreven en waarop de oppositie berust, en uit bewijsmateriaal ter staving van deze opgaven overeenkomstig lid 3.

3. Het bewijs bestaat in beginsel alleen uit overlegging van tot staving dienende stukken en voorwerpen, zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen [...]"

11. Wat nationale merken betreft, bevat de merkenrichtlijn [6] vergelijkbare bepalingen als de merkenverordening. De relevante tekst van artikel 10, leden 1 en 2, is, mutatis mutandis, gelijkluidend aan die van artikel 15, leden 1 en 2, van de merkenverordening:

„1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken.

2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:

a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd;

[...]"

12. In de richtlijn zijn de sancties met name vervat in de artikelen 11 en 12. Artikel 11, leden 1 en 2, bepalen respectievelijk dat de nietigheid van een merk niet kan worden uitgesproken op grond van het bestaan van een conflicterend ouder merk dat niet voldoet aan de voorwaarden inzake gebruik van artikel 10, en dat iedere lidstaat kan bepalen dat de inschrijving van een merk niet kan worden geweigerd omdat er een conflicterend ouder merk bestaat dat niet

6 — Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1).

voldoet aan diezelfde voorwaarden inzake gebruik. Volgens artikel 12, lid 1, kan een merk vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken.

Italiaans merkenrecht

13. De merkenrichtlijn is bij wetsbesluit 480/1992 [7] in Italiaans recht omgezet. Artikel 39 van dit wetsbesluit, dat de gevolgen regelt van het niet gebruiken van een ingeschreven merk, heeft artikel 42 van koninklijk besluit 929/1942 [8] vervangen. Artikel 39, leden 1 en 2, geven in wezen uitvoering aan de bepalingen van respectievelijk artikel 12, lid 1, van de richtlijn, betreffende de mogelijkheid van vervallenverklaring wegens niet-gebruik, en artikel 10, lid 2, sub a, volgens hetwelk gebruik in een enigszins afwijkende vorm in aanmerking moet worden genomen.

14. Artikel 42, lid 4, laat evenwel de „defensieve" inschrijving van merken toe, en luidt als volgt:

„[...] de vervallenverklaring wegens niet-gebruik treedt niet in wanneer de houder van het niet-gebruikte merk tevens houder is van één of meer andere overeenstemmende merken die nog gelden, waarbij ten minste één merk wordt gebruikt ter aanduiding van dezelfde waren of diensten".

Feiten en procedure voor het BHIM

15. Op 24 september 1998 heeft Marine Enterprise Projects (thans FMG Textiles Srl) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor een beeldmerk met als voornaamste bestanddelen de tekening van een rol zeil die tot de vorm van het zeil van een kleine zeilboot is afgerold tegen een dikke horizontale streep met daarboven in schuine letters het woord „Bainbridge". Het merk is aangevraagd voor waren van klassen 18 en 25 van de Overeenkomst van Nice. [9] Klasse 18 omvat „leder en kunstleder en hieruit

7 — Decreto legislativo del 04/12/1992 n. 480, attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, Supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale — Serie generale — del 16/12/1992 n. 295.

8 — Regio Decreto del 21/06/1942, n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1942, n. 203. De tekst van artikel 42 is thans vervat in artikel 24 van de Codice della proprietà industriale, vastgesteld bij Decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30, Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, Supplemento Ordinario n. 28.

9 — 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.

vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren", en klasse 25 is voor „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels". De aanvraag is gepubliceerd op 14 juni 1999.

16. Op 7 september 1999 heeft Il Ponte Finanziaria SpA (hierna: „Ponte Finanziaria") oppositie tegen de inschrijving van dat merk ingesteld op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening. De oppositie was gebaseerd op een aantal in Italië geregistreerde oudere merken, die zich voor deze hogere voorziening laten indelen in drie groepen.

17. De eerste groep bestaat uit drie beeldmerken voor waren van klasse 25 — nr. 704338, met werking vanaf 15 juli 1964, voor „kledingstukken, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels"; nr. 370836, met werking vanaf 11 mei 1979, voor „kledingstukken", en nr. 606709, met werking vanaf 22 oktober 1990, voor „kousen en dassen" — en het met werking vanaf 12 juni 1990 ingeschreven beeldmerk nr. 593651 voor waren van klasse 18. De eerste twee merken omvatten het woord „Bridge" in schuine letters; de laatste twee respectievelijk de woorden „OLD BRIDGE" en „THE BRIDGE BASKET" in hoofdletters. Het tweede en het derde merk bevatten bovendien de voorstelling van een brug, en het vierde de voorstelling van een basketbalnet met een daar doorheen vallende bal.

18. De tweede groep bestaat uit het woordmerk „THE BRIDGE", dat onder nr. 642952, met werking vanaf 14 juni 1994, is ingeschreven voor waren van klasse 25.

19. De derde groep bestaat uit vijf merken die zijn ingeschreven voor waren van klassen 18 en 25, en één merk dat uitsluitend is ingeschreven voor waren van klasse 18. Voor beide klassen zijn er twee driedimensionale merken — nrs. 704372 en 633349, beide met werking vanaf 22 juni 1994 en voornamelijk gevormd door de woorden „THE BRIDGE" in hoofdletters; twee woordmerken — nr. 630763 „OVER THE BRIDGE", met werking vanaf 24 december 1991, en nr. 710102 „FOOTBRIDGE", met werking vanaf 7 december 1994, en een beeldmerk, nr. 721569, met werking vanaf 28 februari 1996, met de woorden „THE BRIDGE" en „WAYFARER" in hoofdletters, respectievelijk boven en onder de tekening van een windroos waardoor een dunne horizontale streep loopt. Alleen voor waren van klasse 18 is het woordmerk nr. 642953 „THE BRIDGE" ingeschreven, met werking vanaf 26 oktober 1994.

20. Op 15 november 2001 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie afgewezen op grond dat, ondanks de in aanmerking te nemen onderlinge samenhang tussen de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, elk verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening redelijkerwijs kon worden uitgesloten, gelet op de fonetische en visuele verschillen tussen de tekens. Ponte Finanziaria heeft tegen die afwijzing beroep ingesteld.

21. Bij beslissing van 17 maart 2003 (hierna: „litigieuze beslissing") heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Zij weerde de hierboven in de eerste groep genoemde merken [10] uit haar beoordeling op grond dat het bewijs van het gebruik van de desbetreffende merken niet was geleverd, [11] en liet ook merk nr. 642952 [12] buiten beschouwing op grond dat de door opposante overgelegde bewijzen inzake het gebruik ontoereikend waren. [13] De kamer van beroep kwam na vergelijking van de andere — hierboven in de derde groep genoemde [14] — merken met het aangevraagde merk tot de slotsom dat daartussen geen begripsmatige, visuele of fonetische overeenstemming bestond, [15] en concludeerde bijgevolg dat er geen gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening bestond. Zij achtte het beginsel van onderlinge samenhang tussen de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming van de tekens in dit geval irrelevant, aangezien de daartoe vereiste minimummate van overeenstemming van de merken ontbrak. [16]

Bestreden arrest

22. Ponte Finanziaria is tegen die beslissing in beroep gegaan bij het Gerecht, dat haar bezwaren in twee middelen heeft opgedeeld. Het eerste in het arrest behandelde middel betrof schending van artikel 15, lid 2, sub a, en artikel 43, leden 2 en 3, van de merkenverordening alsmede regel 22 van de uitvoeringsverordening, met betrekking tot de merken die de kamer van beroep van haar beoordeling had uitgesloten. Het tweede middel betrof schending van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening, met betrekking tot de beoordeling van het verwarringsgevaar.

Uitsluiting van bepaalde merken van de beoordeling

23. Het Gerecht heeft onderscheid gemaakt tussen vier argumenten en deze beoordeeld als volgt:

10 — Zie boven, punt 17.
11 — Punten 12 en 13 van de litigieuze beslissing.
12 — Zie boven, punt 18.
13 — Punt 14 van de litigieuze beslissing.
14 — Zie boven, punt 19.
15 — Punten 16 e.v. van de litigieuze beslissing.
16 — Punt 25 van de litigieuze beslissing.

24. *In de eerste plaats* [17] heeft Ponte Finanziaria aangevoerd dat de kamer van beroep de merken die minder dan vijf jaar voor het instellen van de oppositie waren ingeschreven bij haar beoordeling ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten en zodoende die merken de specifieke bescherming van een „merkenfamilie" heeft ontzegd.

25. Het Gerecht heeft opgemerkt dat de kamer van beroep alle gedurende die periode van vijf jaar ingeschreven merken in aanmerking heeft genomen. Eerst bij het onderzoek van het argument dat de oudere merken moesten worden geacht deel uit te maken van een „familie" en daarom ruimere bescherming genoten, stelde de kamer van beroep vast dat de waren „hoofdzakelijk onder het merk THE BRIDGE en in mindere mate onder het beeldmerk THE BRIDGE WAYFARER w[e]rden gepromoot en verkocht", zodat de Italiaanse consument slechts met deze twee oudere merken werd geconfronteerd. Op basis van deze vaststelling concludeerde de kamer van beroep dat een ruimere bescherming op grond van een „familie van merken" niet gerechtvaardigd was, aangezien de loutere inschrijving van tal van merken, zonder deze op de markt te gebruiken, niet volstond.

26. *In de tweede plaats* [18] voerde Ponte Finanziaria aan dat de kamer van beroep volgens regel 22 van de uitvoeringsverordening het woordmerk THE BRIDGE, nr. 642952, [19] niet uit haar beoordeling van het verwarringsgevaar had mogen weren op grond dat het bewijs van het gebruik ervan ontoereikend was. In regel 22 worden catalogi en krantenadvertenties genoemd als toelaatbaar bewijs van het gebruik van een merk. Ponte Finanziaria had dergelijke stukken overgelegd, maar de kamer van beroep heeft deze ten onrechte ontoereikend geacht.

27. Het Gerecht heeft vastgesteld dat niet is voldaan aan het vereiste van normaal gebruik wanneer het gebruik minimaal is en onvoldoende ter identificatie van waren of diensten. Ongeacht de intentie van de houder is van normaal gebruik van het merk geen sprake tenzij dit merk objectief gezien daadwerkelijk, voortdurend en zonder wijzigingen in de vorm van het teken op de markt aanwezig is, zodat het door de consumenten als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten kan worden opgevat. [20] Het enige bewijs van het gebruik van het woordmerk „THE BRIDGE" met betrekking tot waren van klasse 25 bestond echter uit een herfst-/wintercatalogus 1994-1995 en uit reclameadvertenties uit 1995. Andere catalogi waren niet gedateerd. Dat bewijsmateriaal was zeer gering voor het jaar 1994, en voor de jaren 1996 tot en met 1999 was geen bewijs aangedragen. Dit toonde niet aan dat het merk voortdurend op de

17 — Zie de punten 17 en 27-29 van het bestreden arrest.

18 — Zie de punten 18 en 30-39 van het bestreden arrest.

19 — Zie boven, punt 18.

20 — Arresten Gerecht van 12 december 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM — Harrison (HIWATT) (T-39/01, Jurispr. blz. II-5233, punt 36), en 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE) (T-156/01, Jurispr. blz. II-2789, punt 35).

Italiaanse markt aanwezig was voor de waren waarvoor het was ingeschreven in de periode vóór de datum van publicatie van de merkaanvraag, zoals artikel 43, leden 2 en 3, van de merkenverordening verlangen. De kamer van beroep had derhalve terecht geoordeeld dat het bewijs van normaal gebruik van het merk voor de betrokken waren niet was geleverd.

28. *In de derde plaats* [21] betoogde Ponte Finanziaria dat de kamer van beroep de onder nrs. 370836, 704338, 606709 en 593651 [22] ingeschreven merken ten onrechte uit haar beoordeling van het verwarringsgevaar had geweerd op grond dat geen bewijs van hun gebruik was geleverd. Het betrof „defensieve merken" in de zin van de Italiaanse merkenwet, [23] die tot doel hebben het hoofdmerk beter te beschermen tegen verwarringsgevaar, door de houder de mogelijkheid te bieden zich te verzetten tegen de inschrijving van overeenstemmende of identieke merken die niet voldoende met het hoofdmerk zelf overeenstemmen om van verwarringsgevaar te kunnen spreken. De kamer van beroep heeft ten onrechte geoordeeld dat de betrokken oudere merken geen „defensieve merken" waren, omdat zij niet gelijktijdig met of na het oudere hoofdmerk waren ingeschreven. Ponte Finanziaria had de inschrijvingen nrs. 704338 en 606709 juist van derden gekocht om ze als „defensieve merken" te gebruiken. Bovendien waren alle betrokken merken ingeschreven na het feitelijke gebruik van het oudere merk „THE BRIDGE" vanaf de jaren zeventig.

29. Het Gerecht heeft opgemerkt dat de Italiaanse merkenwet een uitzondering maakt op de regel van verval van het merk wegens niet-gebruik gedurende vijf jaar [24], maar dat de communautaire merkenregeling het concept „defensief merk" niet kent. Volgens de opzet van de merkenverordening is het daadwerkelijke gebruik van een teken in het economisch verkeer voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, een wezenlijke voorwaarde voor de erkenning dat de houder ervan bescherming geniet. De uitzondering met betrekking tot „geldige redenen" voor het niet gebruiken, verwijst naar redenen die verband houden met het bestaan van belemmeringen voor het gebruik van het merk, of naar situaties waarin het commerciële gebruik ervan te duur zou zijn. De houder van een nationale inschrijving kan geen beroep doen op een nationale bepaling op grond waarvan tekens die niet bestemd zijn om in het economisch verkeer te worden gebruikt als merk kunnen worden ingeschreven, enkel ter bescherming van een ander teken dat wel in het economisch verkeer wordt gebruikt. Dergelijke inschrijvingen zijn niet verenigbaar met de communautaire

21 — Punten 19 en 40-47 van het bestreden arrest.

22 — De boven in punt 17 genoemde eerste groep.

23 — Zie boven, punt 14.

24 — Zie boven, punt 14.

merkenregeling en de erkenning ervan op nationaal niveau vormt geen „geldige reden" voor het niet gebruiken van een ouder merk, waarop een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd.

30. *In de vierde plaats* [25] heeft Ponte Finanziaria betoogd dat het door haar overgelegde bewijs inzake het gebruik van woordmerken nrs. 642952 en 642953 „THE BRIDGE" [26] ook het bewijs vormde voor een normaal gebruik van beeldmerk nr. 370836 „Bridge", [27] dat daarvan slechts op verwaarloosbare punten verschilde. Zij verwees naar artikel 15, lid 2, sub a, van de merkenverordening [28] en naar de vergelijkbare bepaling in de Italiaanse merkenwet. De kamer van beroep had derhalve het oudere merk niet van haar beoordeling van het verwarringsgevaar mogen uitsluiten op grond dat het bewijs van het gebruik ervan niet was geleverd.

31. Het Gerecht heeft geoordeeld dat artikel 15, lid 2, sub a, ertoe strekt, de houder van het merk toe te staan variaties in het teken aan te brengen waardoor het, zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten. Overeenkomstig deze strekking moet de materiële werkingssfeer van de bepaling worden beperkt tot situaties waarin het teken dat door de houder van een merk concreet wordt gebruikt de vorm is waarin ditzelfde merk commercieel wordt gebruikt. Wanneer in dergelijke situaties het in het economisch verkeer gebruikte teken slechts op verwaarloosbare punten afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven, zodat de twee tekens kunnen worden geacht globaal equivalent te zijn, kan aan de verplichting tot gebruik van het ingeschreven merk worden voldaan door het bewijs te leveren van het gebruik van het teken in de in het economisch verkeer gebruikte vorm. Daarentegen kan de houder van een merk zich op grond van artikel 15, lid 2, sub a, niet aan die verplichting onttrekken met een beroep op het gebruik van een overeenstemmend merk dat het voorwerp van een afzonderlijke inschrijving uitmaakt.

32. Het Gerecht heeft bijgevolg het middel in zijn geheel afgewezen.

Beoordeling van verwarringsgevaar

33. Het Gerecht heeft onderscheid gemaakt tussen drie argumenten.

34. *In de eerste plaats* [29] heeft volgens Ponte Finanziaria de kamer van beroep het bestaan

25 — Punten 20 en 48-51 van het bestreden arrest.

26 — Voor respectievelijk klassen 25 en 18; zie boven, punten 18 en 19.

27 — Voor kledingstukken van klasse 25; zie boven, punt 17.

28 — Zie boven, punt 6.

29 — Punten 54-56 van het bestreden arrest.

van een „familie" of „serie" van merken die de term „bridge" bevatten, waardoor het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken toeneemt, ten onrechte buiten beschouwing gelaten. Haar merken zijn samengestelde merken, die alle het Engelse woord „bridge" gemeen hebben, met daaraan andere elementen toegevoegd. Er bestaat geen enkel verband tussen de bestanddelen van die merken en de erdoor aangeduide waren. Derhalve bezitten deze merken een groot onderscheidend vermogen, dat wordt versterkt door het massale gebruik van het woordmerk „THE BRIDGE". Zowel de Italiaanse als de communautaire rechtspraak bieden dit type merken een ruime bescherming. In het arrest Canon [30] heeft het Hof vastgesteld dat „merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een ruimere bescherming [genieten] dan merken met een geringe onderscheidingskracht".

35. *In de tweede plaats* [31] heeft Ponte Finanziaria de kamer van beroep verweten dat zij geen rekening heeft gehouden met het beginsel van onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, die moeten worden geacht onderling samenhangend te zijn [32].

36. *In de derde plaats* [33] heeft de kamer van beroep volgens Ponte Finanziaria ten onrechte geoordeeld dat de oudere merken en het aangevraagde merk niet overeenstemmen.

37. Met betrekking tot de vergelijking op visueel vlak, versterkt de tekening van een rol zeil die is afgerold tot de vorm van een bootzeil naast het woord „Bainbridge" het gevaar voor verwarring met de oudere beeldmerken, die eveneens bestaan uit een woordelement dat het woord „bridge" bevat en uit grafische elementen. Dit brengt het publiek ertoe aan te nemen dat de door het merk aangeduide waren dezelfde herkomst hebben en zijn bestemd voor personen met belangstelling voor zeilen en watersport, temeer daar het beeldelement van merk nr. 721569 een windroos voorstelt. Ook bestaat grafische overeenstemming met merk nr. 370836.

38. Met betrekking tot de vergelijking op begripsmatig vlak, heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat de gemiddelde Italiaanse consument voldoende kennis van vreemde talen heeft om het verschil tussen de merken te vatten. Het Engelse woord „bridge" vertoont geen assonantie met het Italiaanse „ponte", maar duidt in het Italiaans gewoonlijk een kaartspel aan. De kamer van beroep was niettemin van oordeel dat de gemiddelde Italiaanse consument de betekenis van „bridge" zou begrijpen waar het in Ponte Finanziaria's

30 — Arrest van 29 september 1998 (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 18).

31 — Punt 57 van het bestreden arrest.

32 — Arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191).

33 — Punten 58-65 van het bestreden arrest.

merken wordt gebruikt, maar niet waar het in het aangevraagde merk wordt gebruikt, samen met een andere term, „bain", die geen enkele betekenis heeft in het Engels. De stelling volgens welke die consument „Bainbridge" zou opvatten als een familienaam of als een geografische aanduiding, is onwaarschijnlijk. Ofwel zal hij geen van de betrokken vreemde woorden begrijpen, ofwel uitsluitend „bridge", dat hij in alle betrokken merken zal herkennen. In beide gevallen bestaat verwarringsgevaar.

39. Het Gerecht heeft deze argumenten beoordeeld als volgt.

40. Het Gerecht heeft om te beginnen opgemerkt dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. [34] Volgens het Gerecht bestond in casu het relevante publiek uit de gemiddelde Italiaanse consument, hadden de merkaanvraag en de oudere merken betrekking op waren van dezelfde klassen en konden, gelet op de afwijzing van het eerste middel, slechts zes van de oudere merken in aanmerking worden genomen. Deze merken hadden evenwel een sterk onderscheidend vermogen. [35]

41. Het Gerecht heeft vervolgens de oudere merken en het aangevraagde merk op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak vergeleken. Op visueel vlak was het enige element dat alle merken gemeenschappelijk hadden — de opeenvolging van de zes letters die het woord „bridge" vormen — onvoldoende prominent in de opgeroepen totaalindruk aanwezig om verwarringsgevaar te doen ontstaan. Op fonetisch vlak echter heeft het Gerecht, in tegenstelling tot de beoordeling van de kamer van beroep wat de uitspraak betreft, geoordeeld dat in zekere mate fonetische overeenstemming bestond tussen het aangevraagde merk en vier van de oudere merken. Wat de begripsmatige overeenstemming betreft, is de kamer van beroep er terecht van uitgegaan dat de gemiddelde Italiaanse consument de betekenis van het Engelse element „bridge" in de oudere merken zou vatten, maar heeft zij ook terecht overwogen dat het element niet op dezelfde wijze zou worden opgevat als onderdeel van het woord „Bainbridge" in de context van het aangevraagde beeldmerk. In zijn totaliteit bezien was de mate van louter fonetische overeenstemming niet voldoende om op zich tot verwarringsgevaar te leiden. [36]

42. Tot slot is het Gerecht nog ingegaan op Ponte Finanziaria's argumenten in verband met de relevantie van een „familie" of „serie" van oudere merken. Ofschoon dat begrip

34 — Arrest van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) (T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 31-33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

35 — Punten 75-89 van het bestreden arrest.

36 — Punten 90-117 van het bestreden arrest.

niet voorkwam in de merkenverordening, kon het niet zonder meer van de hand worden gewezen. Wanneer een oppositie is gebaseerd op een aantal oudere merken die kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „serie" of „familie" (bijvoorbeeld door een element dat zij gemeen hebben), kan deze omstandigheid relevant zijn voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar. Een dergelijk verwarringsgevaar kan ontstaan wanneer het aangevraagde merk en die oudere merken overeenstemmingen vertonen waardoor de consument gelooft dat het aangevraagde merk deel uitmaakt van die serie en dat de erdoor aangeduide waren derhalve dezelfde commerciële herkomst hebben als de door de oudere merken aangeduide waren, of een daaraan verwante herkomst. Dat kan zelfs zo zijn wanneer op grond van de vergelijking van het aangevraagde merk met elk afzonderlijk beschouwd ouder merk geen direct verwarringsgevaar kan worden vastgesteld. [37]

43. Hiervoor moet evenwel cumulatief zijn voldaan aan twee voorwaarden. Ten eerste moet bewijs bestaan van het gebruik van een voldoende aantal merken die een „serie" kunnen vormen. Voor het bestaan van verwarringsgevaar is vereist dat de tot de serie behorende merken op de markt aanwezig zijn. Bij gebreke van het bewijs van een dergelijk gebruik moet het eventuele verwarringsgevaar worden beoordeeld door de betrokken merken afzonderlijk te vergelijken. Ten tweede moet het aangevraagde merk niet alleen overeenstemmen met de merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het met de serie in verband kan worden gebracht. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer het gemeenschappelijke bestanddeel van de oudere seriemerken in het aangevraagde merk wordt gebruikt op een andere plaats dan die waar dit bestanddeel gewoonlijk in de seriemerken staat, of in het aangevraagde merk een andere semantische inhoud heeft. [38]

44. In dit geval was op zijn minst de eerste van genoemde voorwaarden niet vervuld. Het enige door Ponte Finanziaria in de loop van de oppositieprocedure aangedragen bewijsmateriaal had betrekking op het merk „THE BRIDGE" en in mindere mate op „THE BRIDGE WAYFARER". Aangezien Ponte Finanziaria alleen van deze oudere merken de aanwezigheid op de markt had aangetoond, had de kamer van beroep terecht de argumenten van de hand gewezen op grond waarvan aanspraak werd gemaakt op de aan „seriemerken" toekomende bescherming. [39]

45. Het Gerecht heeft geconcludeerd dat de kamer van beroep het recht niet verkeerd had toegepast en evenmin beoordelingsfouten had gemaakt, en heeft derhalve het beroep in zijn geheel verworpen.

37 — Punten 118-124 van het bestreden arrest.

38 — Punten 125-127 van het bestreden arrest.

39 — Punt 128 van het bestreden arrest.

De hogere voorziening

46. Ponte Finanziaria heeft in hogere voorziening vijf middelen aangevoerd. Het BHIM en FMG Textiles hebben een memorie van antwoord ingediend. Om indiening van een memorie van repliek of een mondelinge behandeling is niet verzocht.

Ontvankelijkheid

47. FMG Textiles stelt dat de hogere voorziening mogelijk niet-ontvankelijk is bij gebreke van een bijzondere volmacht van de raadslieden die voor Ponte Finanziaria optreden.

48. Het gaat hier echter blijkbaar om een misverstand. Het betreffende document was namelijk aan het bij het Gerecht ingediende verzoekschrift gehecht, hoewel daarvan wellicht geen mededeling is gedaan aan FMG Textiles of aan haar rechtsvoorgangster, Marine Enterprise Projects.

Eerste middel: onjuiste toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening — verwarringsgevaar

Argumenten

49. *Ponte Finanziaria* stelt dat het Gerecht zelfs op de grondslag van de nationale merken die het voor de vergelijking toelaatbaar heeft geacht, en zelfs door deze merken afzonderlijk te beschouwen en niet als een familie of serie, ten onrechte heeft vastgesteld dat geen gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk bestaat.

50. Het Gerecht heeft erkend dat de nationale merken een groot onderscheidend vermogen hebben en in relevante mate fonetisch overeenstemmen met het aangevraagde merk. Die fonetische overeenstemming had ook bij het ontbreken van visuele overeenstemming de doorslag moeten geven.[40] Niettemin heeft het Gerecht het ontbreken van begripsmatige overeenstemming doorslaggevend geacht. Het is tot dat oordeel gekomen op basis van de veronderstelling dat de gemiddelde Italiaanse consument de Engelse taal beheerst. Deze premisse is evenwel onjuist. Slechts 15 tot hoogstens 20 % van de Italianen kent de betekenis van

40 — Arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819); arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties) (T-104/01, Jurispr. blz. II-4359); 15 januari 2003, Mystery Drinks/BHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (T-99/01, Jurispr. blz. II-43); 3 maart 2004, Mülhens/BHIM — Zirh International (ZIRH) (T-355/02, Jurispr. blz. II-791), en 31 maart 2004, Interquell/BHIM — SCA Nutrition (HAPPY DOG) (T-20/02, Jurispr. blz. II-1001).

„bridge", dat bijgevolg als een element van fantasie moet worden aangemerkt. In ieder geval bestond voldoende mate van (ten minste fonetische en volgens Ponte Finanziaria visuele) overeenstemming, die een globale beoordeling van de merken noodzakelijk maakte, met inachtneming van de onderlinge samenhang tussen de criteria van overeenstemming tussen de merken, soortgelijkheid van de door het merk aangeduide waren en mate van onderscheidend vermogen.[41] In het kader van een dergelijke beoordeling heeft het door het uitsluiten van verwarringsgevaar in ernstige mate blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

51. *Het BHIM* stelt dat volgens de rechtspraak de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar „synthetisch" moet zijn, waarbij zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij de waarneming van een teken door de gemiddelde consument. In het onderhavige geval heeft het Gerecht vastgesteld dat de betrokken waren „gewoonlijk aldus in de handel worden gebracht dat het relevante publiek bij de aankoop het merk ervan visueel waarneemt".[42] Gezien dit feit en het feit dat het de drie aspecten van overeenstemming — fonetisch, visueel en begripsmatig — in hun juiste context heeft beoordeeld, kan niet worden gesteld dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door aan het ontbreken van visuele overeenstemming meer belang te hechten dan aan een zekere mate van fonetische overeenstemming.

52. *FMG Textiles* is het niet eens met Ponte Finanziaria's versie van de vaststellingen van het Gerecht over de fonetische overeenstemming. Het Gerecht heeft vastgesteld dat de merken „in zekere mate fonetisch overeenstem[d]en" en dus „uitsluitend op fonetisch vlak relevante overeenstemmingen verto[o]n [d]en"[43] — wat iets heel anders is dan „relevante fonetische overeenstemming". FMG Textiles bestrijdt ook het door Ponte Finanziaria gestelde ten aanzien van het vermogen van de gemiddelde Italiaanse consument om het Engelse woord „bridge" te begrijpen. Op grond van de feitelijke vaststellingen van het Gerecht was zijn analyse van de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar zowel in juridisch als in logisch opzicht onberispelijk.

Beoordeling

53. Om te beginnen is het duidelijk dat dit middel niet-ontvankelijk is, voor zover het strekt tot betwisting van de feitelijke vaststellingen van het Gerecht ten aanzien van

41 — Lloyd Schuhfabrik, aangehaald in voetnoot 40, SABEL, aangehaald in voetnoot 32, en Canon, aangehaald in voetnoot 30.

42 — Punt 116 van het bestreden arrest.

43 — Respectievelijk punt 106 en 115 van het bestreden arrest.

het vermogen van de gemiddelde Italiaanse consument om het element „bridge" in begripsmatige zin of anderszins te begrijpen. Artikel 58 van het Statuut van het Hof bepaalt: „Het verzoek aan het Hof om hogere voorziening kan alleen rechtsvragen betreffen."

54. Voor het overige houdt het argument van Ponte Finanziaria in feite in dat het Gerecht een zekere mate van fonetische overeenstemming heeft aanvaard (ik ben met FMG Textiles van mening dat de formulering van het bestreden arrest niet duidt op de vaststelling van „relevante" overeenstemming), en aan die overeenstemming bij zijn globale beoordeling van verwarringsgevaar derhalve doorslaggevend gewicht had moeten toekennen, met name in het licht van de onderlinge samenhang van de criteria onderscheidend vermogen van de oudere merken, overeenstemming met het aangevraagde merk en soortgelijkheid of identiteit van de door het merk aangeduide waren.

55. In een andere recente hogere voorziening, Mülhens/BHIM, [44] is een vergelijkbaar argument aangevoerd. Na de beoordeling van de door de twee betrokken tekens opgeroepen totaalindruk, had het Gerecht vastgesteld dat de tekens visueel noch begripsmatig overeenstemden, maar in bepaalde landen auditief overeenstemden. Het sloot niet uit dat die enkele overeenstemming verwarring kon doen ontstaan, maar concludeerde dat de mate van overeenstemming niet voldoende was om aan te nemen dat het relevante publiek kon menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig waren. [45] Het Hof heeft het recht uitgelegd op een wijze die als volgt kan worden samengevat en die mijns inziens in casu toepasselijk is.

56. Het bestaan van gevaar voor verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. [46] Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. [47] Het valt niet uit te sluiten dat de enkele auditieve overeenstemming verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening kan doen ontstaan. [48] Het bestaan van een dergelijk gevaar dient evenwel te worden vastgesteld in het kader van een globale beoordeling wat betreft de begripsmatige, visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens in kwestie. In dat verband is de beoordeling van een eventuele auditieve overeenstemming slechts één van de rele-

44 — Arrest van 23 maart 2006 (C-206/04 P, Jurispr. blz. I-2717); zie in het bijzonder punten 15-24 en 32-37.

45 — Punten 12 en 20 van 's Hofs arrest.

46 — Punt 18, met verwijzing naar het arrest SABEL, aangehaald in voetnoot 32, punt 22, en arrest van 22 juni 2000, Marca Mode (C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40).

47 — Punt 19, met verwijzing naar de arresten SABEL, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik, aangehaald in voetnoot 40, punt 25.

48 — Punt 20, met verwijzing naar het arrest Lloyd Schuhfabrik, punt 28.

vante factoren in het kader van die globale beoordeling. [49] Derhalve kan niet worden geconcludeerd dat telkens wanneer louter auditieve overeenstemming tussen de tekens bestaat, noodzakelijkerwijs sprake is van gevaar voor verwarring. [50] De globale beoordeling houdt in dat auditieve overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door begripsmatige en visuele verschillen, voor zover ten minste een van deze tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. [51]

57. Derhalve kan het Gerecht bij de waardering van de door de betrokken tekens opgeroepen totaalindruk met betrekking tot hun mogelijke begripsmatige, visuele en auditieve overeenstemmingen voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, zonder de strekking van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening geweld aan te doen, oordelen dat de mate van overeenstemming tussen de tekens in kwestie onvoldoende is om aan te nemen dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. [52]

58. Ik zie geen aanleiding om vraagtekens te plaatsen bij deze juridische beoordeling, die volledig in overeenstemming lijkt met de benadering van het Gerecht in het onderhavige geval. Naar mijn mening dient het eerste middel derhalve te worden afgewezen.

Tweede middel: onjuiste toepassing van artikel 43, leden 2 en 3, van de merkenverordening

Argumenten

59. *Ponte Finanziaria* stelt dat het Gerecht haar andere nationale merken ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten, in het bijzonder woordmerk nr. 642952 „THE BRIDGE" voor waren van klasse 25. De referentieperiode waarvoor het bewijs van normaal gebruik moest worden geleverd, omvatte de vijf jaren van 1994 tot 1999. Zij heeft een herfst-/wintercatalogus 1994-1995 en reclameadvertenties uit 1994 en 1995 overgelegd — bewijsmiddelen die regel 22, lid 2, van de uitvoeringsverordening voor de toepassing van artikel 43, lid 2, van de merkenverordening uitdrukkelijk toestaat — en aldus onbetwistbaar het gebruik gedurende ten minste een deel van die periode aangetoond; daarnaast heeft zij meer recente stukken uit de boekhouding aangedragen waaruit blijkt dat zij actief was gebleven in de lederwarenbranche (waaronder schoeisel en riemen als bedoeld in klasse 25).

49 — Punt 20 van het arrest.

50 — Punt 22 van het arrest.

51 — Punt 35, met verwijzing naar het arrest van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM (C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643, punt 20).

52 — Punt 36 van het arrest.

60. Het Gerecht heeft derhalve in ernstige mate blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en artikel 43, leden 2 en 3, van de merkenverordening verkeerd uitgelegd door te concluderen dat „de kamer van beroep [...] terecht [heeft] geoordeeld dat het bewijs van normaal gebruik van dit merk voor de betrokken waren niet was geleverd" omdat het bewijsmateriaal niet aantoonde dat het betrokken merk „voortdurend op de Italiaanse markt aanwezig was voor de waren waarvoor het werd ingeschreven in de periode van vijf jaar vóór de datum van publicatie van de merkaanvraag". [53] In feite volstaat bewijs van gebruik op enig moment gedurende de periode. [54]

61. Volgens *het BHIM* is de vraag of een bepaald bewijsmiddel op betrouwbare wijze kan worden gedateerd voor een bepaald tijdvak, een vraag van feitelijk aard, en kunnen de vaststellingen van het Gerecht dienaangaande in hogere voorziening niet worden betwist.

62. Wat het rechtspunt aangaat, stelt het BHIM dat het Gerecht met zijn verwijzing naar het bewijs dat een merk „voortdurend aanwezig" was op de markt niet naar een *ononderbroken* aanwezigheid verwijst, zoals Ponte Finanziaria blijkbaar meent. Het Gerecht heeft in feite alleen maar gesteld dat één enkele catalogus voor 1994-1995 niet toereikend was als bewijs voor de vereiste voortdurende aanwezigheid op de markt, en dus voor een normaal en daadwerkelijk gebruik, gedurende de periode van vijf jaar.

63. Volgens *FMG Textiles* is het zeer beperkte bewijsmateriaal, dat enkel uit reclamemateriaal bestaat zonder bewijs van verkoop, beslist niet toereikend om een voldoende substantieel gebruik van het merk gedurende de betrokken periode aan te tonen.

Beoordeling

64. Evenals het BHIM ben ik van mening dat dit middel niet-ontvankelijk is voor zover het zich richt tegen de feitelijke vaststellingen van het Gerecht met betrekking tot het bestaan en de aard van bewijs dat op betrouwbare wijze kan worden gedateerd voor de beoordeling van de vraag of sprake

53 — Punten 35-37 van het bestreden arrest.

54 — Ponte Finanziaria verwijst naar de Richtsnoeren betreffende de oppositieprocedure van het BHIM (Deel 6, paragraaf 9.1), volgens welke het gebruik niet gedurende het hele tijdvak van vijf jaar behoeft plaats te vinden, maar veeleer binnen die periode van vijf jaar. De bepalingen betreffende de eis van gebruik verlangen geen voortdurend gebruik. Zij verwijst voorts naar de arresten van het Gerecht en het Hof in de zaak Sunrider/BHIM van respectievelijk 8 juli 2004 (T-203/02, Jurispr. blz. II-2811) en 11 mei 2006 (C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237), waarin 14 facturen en orders met betrekking tot een periode van een enkel jaar werden aanvaard als bewijs van normaal gebruik.

was van normaal gebruik van nationaal woordmerk nr. 642952 „THE BRIDGE" gedurende de vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van de aanvraag van het gemeenschapsmerk „Bainbridge".

65. De rechtsvraag waar het hier om gaat, is of het Gerecht voor de periode van vijf jaar een bestendiger gebruik mocht verlangen dan feitelijk uit dat bewijs bleek.

66. Volgens artikel 43, leden 2 en 3, van de merkenverordening diende Ponte Finanziaria het bewijs te leveren van een normaal gebruik in Italië van het oudere nationale merk gedurende de periode van juni 1994 tot juni 1999 voor de waren of diensten waarvoor het was ingeschreven. [55] Het toelaatbare dateerbare bewijsmateriaal dat zij heeft overgelegd, bestond uit een herfst-/wintercatalogus 1994-1995 en reclameadvertenties uit 1995. Het Gerecht beschreef dat bewijs als „zeer gering voor het jaar 1994 en voor de jaren 1996 tot en met 1999 is geen bewijs aangedragen", en stelde vast dat het niet aantoonde dat het betrokken merk in de relevante periode voortdurend op de Italiaanse markt aanwezig was geweest.

67. De rechtspraak inzake de beoordeling van het normaal gebruik [56] is zeer recentelijk door het Hof in het arrest Sunrider [57] uiteengezet als volgt.

68. Van een merk wordt een „normaal gebruik" gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik wordt gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de

55 — Dan wel dat er geldige redenen waren voor het niet gebruiken, doch dat alternatief is niet door Ponte Finanziaria aangevoerd.

56 — In het Deens, „reel brug"; in het Nederlands, „normaal gebruik"; in het Frans, „usage sérieux"; in het Duits, „ernsthaft benutzt"; in het Italiaans, „uso effettivo"; in het Portugees, „utilizado seriamente"; in het Spaans, „uso efectivo".

57 — Zaak C-416/04 P, aangehaald in voetnoot 54, in het bijzonder punten 70-72.

frequentie van het gebruik van het merk. De vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is om die marktaandelen te behouden of te verkrijgen, hangt derhalve af van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval. De kenmerken van de waren en diensten, de frequentie of de regelmaat van het gebruik van een merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke waren of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de houder kan leveren, behoren tot de factoren waarmee rekening kan worden gehouden. Het is niet mogelijk om *bij voorbaat* en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik. Een *de-minimisregel*, die het BHIM of het Gerecht niet in staat zou stellen alle omstandigheden te beoordelen, kan niet worden vastgesteld. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient, kan zelfs een gering gebruik volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik.

69. Uit deze rechtspraak blijkt met name in de eerste plaats dat normaal gebruik meer inhoudt dan symbolisch gebruik, maar dat niet bij voorbaat een regel kan worden gegeven voor de vereiste omvang van het gebruik; en in de tweede plaats dat de beoordeling van feitelijke aard is en naargelang van het geval moet worden verricht door het BHIM of het Gerecht, op basis van het concrete geval en in het licht van een hele reeks relevante factoren. [58]

70. Tegen deze achtergrond kan het Gerecht naar mijn mening niet worden verweten, dat het als maatstaf een voortdurende aanwezigheid op de Italiaanse markt gedurende de relevante periode van vijf jaar heeft toegepast. Gelijk het BHIM heeft opgemerkt, heeft het Gerecht niet een ononderbroken gebruik als voorwaarde gesteld, maar heeft het veeleer de lijn van zijn eerdere rechtspraak [59] gevolgd in die zin dat van een normaal gebruik geen sprake is indien het merk objectief gezien niet daadwerkelijk, voortdurend en zonder wijzigingen in de vorm van het teken op de markt aanwezig is, zodat het door de consument niet als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten kan worden opgevat. Deze benadering is mijns inziens geheel in overeenstemming met de tekst en de geest van de bepalingen van de merkenverordening, die een voorwaarde van *normaal* gebruik *gedurende* een periode van vijf jaar bevatten, en met de uitlegging daarvan in de rechtspraak van het Hof.

71. De feitelijke conclusie van het Gerecht op basis van het beschikbare bewijsmateriaal valt derhalve geheel binnen het kader van de door hem te verrichten beoordeling van het

58 — Deze benadering lijkt in grote lijnen vergelijkbaar in de lidstaten. Zie *What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States)*, International Trademark Association, 2004, te raadplegen via http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf.

59 — Aangehaald in voetnoot 20.

concrete geval en wordt in geen enkel opzicht door dat bewijs weersproken. Het tweede middel kan dan ook niet slagen.

Derde middel: onjuiste toepassing van artikel 15, lid 2, sub a, van de merkenverordening

Argumenten

72. *Ponte Finanziaria* stelt verder dat hetzelfde bewijsmateriaal voldoende had moeten zijn om het gebruik aan te tonen van beeldmerk nr. 370836 „Bridge", eveneens voor waren van klasse 25,[60] waarvan de vorm slechts lichtjes afwijkt van de vorm van woordmerk nr. 642952 „THE BRIDGE" en derhalve onder artikel 15, lid 2, sub a, van de merkenverordening valt („een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd"). Het Gerecht heeft die bepaling onjuist toegepast door de werkingssfeer ervan te beperken tot „situaties waarin het teken dat door de houder van een merk concreet wordt gebruikt ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, de vorm is waarin ditzelfde merk commercieel wordt gebruikt", en daarmee het gebruik van een overeenstemmend, afzonderlijk ingeschreven merk uit te sluiten.[61] Daar met de bepaling wordt beoogd dat de houder van een merk niet alle licht afwijkende varianten van zijn merk die hij mogelijk in het economisch verkeer gebruikt, hoeft te laten inschrijven, mag zij niet worden uitgelegd ten nadele van een houder die daadwerkelijk dergelijke varianten heeft doen inschrijven. Het feit dat merk nr. 370836 „Bridge" afzonderlijk naast merk nr. 642952 „THE BRIDGE" is ingeschreven, had derhalve geen invloed mogen hebben op de beoordeling van hun gezamenlijk gebruik, nu zij afwijken op onderdelen die het onderscheidend vermogen ervan niet wijzigen.

73. *Het BHIM* voert in de eerste plaats aan dat het middel alleen kan slagen indien bewijs is geleverd van het gebruik van „THE BRIDGE", wat niet het geval is; in de tweede plaats dat de toevoeging van het bepaald lidwoord „the" het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigt; en in de derde plaats dat de beoordeling door het Gerecht een feitelijke vaststelling is, die in hogere voorziening niet kan worden betwist.

74. *FMG Textiles* voert eveneens de twee eerstgenoemde argumenten aan. Met betrekking tot het tweede stelt zij dat juist de afzonderlijke inschrijving van de twee merken erop wijst dat Ponte Finanziaria beide merken niet als licht afwijkende varianten

60 — Hierbij moet echter worden aangetekend dat het merk alleen voor „kledingstukken" van klasse 25 is ingeschreven en niet voor schoeisel of hoofddeksels, zoals bij merk nr. 642952 „THE BRIDGE" het geval was.

61 — Punt 50 van het bestreden arrest.

ziet, die het voorwerp van dezelfde inschrijving kunnen vormen.

Beoordeling

75. Niet in geschil is blijkbaar dat Ponte Finanziaria de kamer van beroep geen bewijs over heeft gelegd van het gebruik van merk nr. 370836 „Bridge" zelf, maar slechts heeft betoogd dat het ging om een defensieve inschrijving ten opzichte van merk nr. 642952 „THE BRIDGE".[62] In eerste aanleg en thans opnieuw in hogere voorziening betoogt zij dat het door haar geleverde bewijs van het gebruik van laatstgenoemd merk ook had moeten worden aangemerkt als bewijs voor het gebruik van eerstgenoemd merk in de zin van artikel 15, lid 2, sub a, van de merkenverordening, volgens hetwelk „het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd" eveneens een gebruik is dat de vervallenverklaring wegens niet-gebruik uitsluit.

76. Gelijk evenwel het BHIM en FMG Textiles terecht opmerken, kan dat argument alleen slagen wanneer daadwerkelijk bewijs bestaat van het normaal gebruik van merk nr. 642952 „THE BRIDGE" — wat niet het geval is. Nu het Gerecht heeft vastgesteld dat het bewijs daarvan niet is geleverd, welke vaststelling ik onaantastbaar acht, kan ik niet anders concluderen dan dat ook dit middel faalt.

77. De feitelijke vraag of het verschil tussen beide zo gering is dat het onderscheidend vermogen van het merk er niet door verandert, is dan ook, zelfs indien zij in hogere voorziening zou kunnen worden besproken, irrelevant. Evenmin behoeft te worden ingegaan op de vraag of de inschrijving van een afwijkende vorm als een merk op zich, die variant noodzakelijkerwijs van de werkingssfeer van artikel 15, lid 2, sub a, van de merkenverordening uitsluit.

78. Ik wil enkel nog opmerken dat — alhoewel het niet van belang is, omdat de formulering van de twee bepalingen in alle relevante opzichten identiek is — het wellicht juister ware geweest niet naar artikel 15, lid 2, sub a, van de merkenverordening, maar naar artikel 10, lid 2, sub a, van de merkenrichtlijn te verwijzen, aangezien het nationale merken betreft en geen gemeenschapsmerken.

62 — Zie de punten 4, 7, 12 en 13 van de litigieuze beslissing.

Vierde middel: onjuiste toepassing van artikel 43, leden 2 en 3, van de merkenverordening — defensieve merken

Argumenten

79. *Ponte Finanziaria* stelt primair dat het Gerecht met de vaststelling dat voor het begrip defensieve inschrijving in het communautaire merkenrecht geen plaats is, buiten de grenzen van het geschil is getreden. De kamer van beroep was niet die mening toegedaan, maar had enkel vastgesteld dat een inschrijving, om als defensief te kunnen worden aangemerkt, gelijktijdig met of na de hoofdinschrijving moet plaatsvinden. Ponte Finanziaria had die laatste vaststelling betwist. Het BHIM heeft eerst in zijn verweer voor het Gerecht gesteld dat het begrip in het gemeenschapsrecht niet van toepassing is, zodat deze stelling niet-ontvankelijk is en niet had mogen worden aangevoerd. Het Gerecht had daarentegen moeten onderzoeken — maar heeft dit verzuimd — of de betrokken merken aan de in de Italiaanse wetgeving gestelde voorwaarden voldeden. [63]

80. Subsidiair stelt Ponte Finanziaria dat het bezwaar van het BHIM ongegrond was. Volgens de Italiaanse wetgeving moet het defensieve merk in grote mate overeenstemmen met het hoofdmerk, moeten beide merken voor dezelfde waren of diensten worden ingeschreven en moet het hoofdmerk daadwerkelijk worden gebruikt. Aan de in het communautaire merkenrecht gestelde eis van gebruik is derhalve voldaan. Het begrip defensieve inschrijving is in feite een middel om de bewijsvoering te vergemakkelijken door een vermoeden van verwarringsgevaar, zonder met de vereisten van de merkenrichtlijn te conflicteren.

81. Beeldmerk nr. 370836 „Bridge" (tezamen met beeldmerken nrs. 704338, 606709 en 593651) voldoet aan alle voorwaarden om als defensieve inschrijving in de zin van de Italiaanse wet te worden aangemerkt, zodat daarmee bij de beoordeling rekening had moeten worden gehouden. Het stemt in hoge mate visueel overeen met het aangevraagde beeldmerk „Bainbridge".

82. *Het BHIM* merkt in de eerste plaats op dat het argument aangaande defensieve merken alleen had kunnen slagen, indien een normaal gebruik van hoofdmerk nr. 642952 „THE BRIDGE" was aangetoond.

83. In de tweede plaats bestrijdt het dat zijn eigen argument in eerste aanleg, dat het

63 — Zie boven, punt 14.

communautaire merkenrecht het begrip defensieve merken niet kent, niet-ontvankelijk was. Bij de kamer van beroep was de vraag aan de orde of het gebruik van het merk „THE BRIDGE" de andere merken kon ondersteunen, ervan uitgaande dat het „defensieve merken" waren. [64] Het argument van BHIM in eerste aanleg betrof die kwestie.

84. Het BHIM stelt in de grond dat het Gerecht terecht heeft vastgesteld dat het gemeenschapsrecht het begrip defensieve merken niet kent en die vaststelling met de verwijzing naar de artikelen 15, lid 1, en 50, lid 1, sub a, van de merkenverordening naar behoren heeft gemotiveerd. De merkenrichtlijn bevat identieke bepalingen, terwijl de Italiaanse wetgeving het nationale begrip defensieve merken ook na de uitvoering van de richtlijn heeft gehandhaafd. Dit is volgens het BHIM onverenigbaar met het gemeenschapsrecht. Het is geheel juist dat de Italiaanse wetgeving overeenkomstig artikel 10, lid 2, sub a, van de richtlijn (gelijkluidend met artikel 15, lid 2, sub a, van de verordening) bepaalt dat het gebruik van een merk het gebruik in een op onderdelen afwijkende vorm kan omvatten zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; dit omvat evenwel niet het begrip defensieve inschrijving dat is neergelegd in de Italiaanse merkenwet. [65] Tot slot wijken de verschillende merken die Ponte Finanziaria als defensieve inschrijvingen wil doen gelden, alle beeldmerken, reeds naar hun aard aanzienlijk af van woordmerk nr. 642952 „THE BRIDGE".

85. Volgens FMG Textiles brengt het begrip defensieve inschrijving als zodanig mee dat zij gelijktijdig met of na de inschrijving van het hoofdmerk moet plaatsvinden. De geboden bescherming kan niet worden uitgebreid tot een merk dat nog niet bestaat. Alle merken waarvan Ponte Finanziaria stelt dat zij defensief zijn, zijn evenwel vóór merk nr. 642952 „THE BRIDGE" ingeschreven. Hoe dan ook, het Gerecht heeft terecht gesteld dat de inaanmerkingneming van „defensieve" inschrijvingen niet verenigbaar is met de door de merkenverordening beoogde regeling van bescherming van gemeenschapsmerken.

Beoordeling

86. Ook dit middel kan volgens het BHIM, evenals het vorige middel, bij gebreke van toereikend bewijs van een normaal gebruik van merk nr. 642952 „THE BRIDGE", in geen geval slagen. Zelfs indien alle argumenten van Ponte Finanziaria met betrekking tot het bestaan en de aard van de defensieve inschrijving van merken geldig zouden zijn,

64 — Punt 13 van de litigieuze beslissing.

65 — Zie boven, punten 13 en 14.

kan het hoofdmerk enkel relevant zijn indien het normale gebruik ervan kan worden bewezen. Het kan het Hof evenwel van nut zijn, dat ik ten aanzien van de gegrondheid van die argumenten de volgende opmerkingen maak.

87. Om te beginnen is een onjuiste vaststelling rechtens waarop de kamer van beroep zijn beslissing baseert niet bindend voor het Gerecht, a fortiori niet wanneer die conclusie louter impliciet is. Indien voor het begrip defensieve inschrijving van een merk in het communautaire merkenrecht inderdaad geen plaats is, kan men het Gerecht niet alleen niet verwijten dat het zijn oordeel op dat feit heeft gebaseerd, maar was het daartoe zelfs gehouden. In hogere voorziening kan alleen de vraag worden gesteld of deze juridische beoordeling juist was.

88. Voorts gelden voor de kwestie van het bewijs van de gronden voor oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag de relevante bepalingen van de merkenverordening, en niet een bepaling van nationaal recht die een voorbehoud toevoegt aan de regel dat een nationaal merk vervallen kan worden verklaard indien geen sprake is van normaal gebruik ervan gedurende een periode van vijf jaar.

89. Bovendien bevat de merkenverordening, in het bijzonder artikel 43, leden 2 en 3, niets wat expliciet of impliciet een regeling, een beginsel, of een concept van defensieve inschrijving van een merk als bedoeld in de Italiaanse merkenwet in het leven roept. [66]

90. Bijgevolg is het voor mij duidelijk dat Ponte Finanziaria met haar vierde middel niet heeft aangetoond dat het Gerecht in zijn arrest blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

Vijfde middel: onjuiste toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening — seriemerken

Argumenten

91. *Ponte Finanziaria* kan zich vinden in de uiteenzetting van het Gerecht over de wijze waarop de omstandigheid dat een merk deel uitmaakt van een serie, relevant kan zijn voor de beoordeling van verwarringsgevaar. Zij is het evenwel niet eens met de twee door het

66 — De merkenrichtlijn bevat evenmin iets waaruit een dergelijke regel, beginsel of begrip valt af te leiden. De vraag van de verenigbaarheid van de Italiaanse bepaling met de merkenrichtlijn valt evenwel buiten het kader van deze hogere voorziening.

Gerecht toegepaste voorwaarden en met de wijze waarop het deze toepast, in het bijzonder de voorwaarde dat een voldoende aantal merken om een serie te vormen daadwerkelijk moet worden gebruikt. [67]

92. Ponte Finanziaria stelt zich op het standpunt dat wanneer een merkhouder een serie van merken heeft gepland en de moeite heeft genomen deze te laten inschrijven, het bestaan van de serie bij de beoordeling van verwarringsgevaar in aanmerking moet worden genomen, ook al zijn niet alle merken nog of op dat moment daadwerkelijk in gebruik. Ponte Finanziaria geeft als voorbeeld een familie van merken met een gemeenschappelijk element, die door één persoon wordt geregistreerd maar nog niet onmiddellijk wordt gebruikt, en een ander merk met dat gemeenschappelijk element, dat door een andere persoon binnen de daarop volgende vijf jaar wordt ingeschreven omdat het wordt geacht in vergelijking met ieder merk afzonderlijk onvoldoende overeen te stemmen om verwarringsgevaar te doen ontstaan (terwijl dat gevaar wel zou ontstaan, indien de hele familie van oudere merken in aanmerking zou worden genomen). Wanneer vervolgens binnen de periode van vijf jaar alle merken daadwerkelijk op de markt in gebruik worden genomen, zal het gevaar voor verwarring groot zijn, hetgeen in tegenspraak is met het doel van de wetgeving. Dit zou volgens Ponte Finanziaria niettemin het gevolg zijn van de benadering van het Gerecht.

93. *Het BHIM* wijst erop dat de merkenverordening zelf de juridische relevantie van een familie of serie van merken in de zin van een specifieke bescherming voor marktdeelnemers die een dergelijke serie hebben gepland en ingeschreven, niet uitdrukkelijk voorziet. Het Gerecht heeft deze relevantie afgeleid uit de vaststelling dat het gevaar voor verwarring tussen twee merken die een bepaald element gemeenschappelijk hebben maar in andere opzichten afwijken, groter kan zijn indien het betrokken element bij een van die merken gemeenschappelijk is aan een serie andere merken, die door dezelfde houder zijn ingeschreven en die daadwerkelijk op de markt aanwezig zijn. In die context heeft het Gerecht volkomen juist gesteld dat het aangevraagde merk kenmerken moet bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie. Aan deze voorwaarde lijkt niet te zijn voldaan in de verhouding tussen het merk „Bainbridge" en de door Ponte Finanziaria ingeschreven merken. Ten slotte, zou het argument van laatstgenoemde worden gevolgd, dan zou de beoordeling van verwarringsgevaar afhankelijk worden van de loutere *intentie* van de houder van een serie van merken die zijn ingeschreven maar nog niet worden gebruikt.

94. *FMG Textiles* stelt eveneens dat het verwarringsgevaar weliswaar in abstracto kan worden beoordeeld ten opzichte van een willekeurig individueel merk dat nog niet

67 — Zie boven, punten 42-44.

wordt gebruikt, maar korter dan vijf jaar ingeschreven staat en dus niet wegens niet-gebruik vervallen kan worden verklaard, doch dat een ruimere bescherming voor een serie van merken op grond van een groter verwarringsgevaar vanwege hun gemeenschappelijke kenmerken afhankelijk moet worden gesteld van het daadwerkelijk gebruik van de merken die de serie vormen. De kwestie van de mogelijke vervallenverklaring van een merk staat geheel los van die van de ruimere bescherming voor seriemerken — een begrip dat bovendien niet in de wetgeving terug te vinden is, maar voortkomt uit de uitlegging door het Gerecht.

Beoordeling

95. De vraag waar het hier om gaat, is of het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat het bestaan van een familie of serie van merken alleen in aanmerking mag worden genomen als mogelijk verhogende factor van het gevaar voor verwarring ervan met een aangevraagd merk dat een element bevat dat de merken van de familie of serie gemeenschappelijk hebben, indien de merkenfamilie of -serie daadwerkelijk op de markt wordt gebruikt — terwijl het gevaar voor verwarring met een individueel merk dat nog niet op de markt wordt gebruikt, in abstracto kan worden beoordeeld.

96. Het begrip en de betekenis van het bestaan van een merkenfamilie zijn door de gemeenschapsrechter, buiten de onderhavige zaak, nog niet diepgaand onderzocht, [68] maar zijn bij merkenrechtjuristen over de hele wereld bekend. [69]

97. Zo wordt in het Verenigd Koninkrijk, om maar een voorbeeld te noemen, reeds lange tijd aanvaard dat een bezwaar dat op het bestaan van een familie of serie van merken is gebaseerd, op het gebruik van die merken moet zijn gegrond, omdat de implicatie is dat marktdeelnemers en het publiek zo met het gemeenschappelijke element of kenmerk van de serie bekend zijn dat zij dit bij confrontatie met een ander merk met hetzelfde kenmerk, onmiddellijk met de hun reeds vertrouwde merkenserie in verband zullen brengen. Ofschoon deze rechtspraak uit 1947 dateert, vindt zij ook nu nog toepassing in het kader van de Trade Marks Act 1994, die de merkenrichtlijn omzet. [70]

68 — Het Gerecht is hier zijdelings op ingegaan in de arresten van 27 oktober 2005, Éditions Albert René/BHIM — Orange (MOBILIX) (T-336/03, Jurispr. blz. II-4667, punt 85), en 21 februari 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/BHIM — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (T-214/04, Jurispr. blz. II-239, punt 44).

69 — Het zal geen verbazing wekken dat een aanzienlijk deel van de meer recente zaken McDonald's betreft.

70 — Beck, Koller, 1947 64 RPC 76; zie voor een recent voorbeeld waarin die rechtspraak wordt aangehaald, beslissing O-190-03 van het octrooibureau van het Verenigd Koninkrijk, Ease-e:finance, 2 juli 2003, in het bijzonder punten 53-56, te raadplegen via http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03.

98. Het BHIM volgt dezelfde benadering. In de Richtsnoeren betreffende de oppositieprocedure [71] is onder meer bepaald:

„Opdat het publiek veronderstelt dat het om familiemerken gaat, is vereist dat het gemeenschappelijke bestanddeel van de betrokken merken op grond van het gebruik het noodzakelijke onderscheidend vermogen heeft om in de ogen van het publiek als voornaamste aanwijzing van een productlijn te kunnen dienen.

Het Bureau kan slechts erkennen dat de verschillende door de opposant genoemde merken daadwerkelijk een merkenfamilie vormen, indien de opposant niet alleen aantoont dat hij houder van de merken is, maar tevens dat het relevante publiek het gemeenschappelijke element als afkomstig van een bepaalde onderneming herkent. Die ‚herkenning' door het publiek kan enkel worden afgeleid uit het overgelegde bewijs van het gebruik van de merkenfamilie."

99. Deze bron kan uiteraard voor het Hof niet bindend zijn. De logica ervan is evenwel overtuigend en verdient mijns inziens navolging.

71 — http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf. Zie in het bijzonder Deel 2, hoofdstuk 2, paragraaf D.1.9.2.

100. Er is geen bepaling die de inschrijving van een merkenfamilie als zodanig betreft, bijvoorbeeld alle merken met het element „bridge" voor waren van klassen 18 en 25. Inschrijving is alleen mogelijk voor individuele merken en die individuele merken genieten bescherming, maar slechts voor vijf jaar, tenzij er normaal gebruik van wordt gemaakt. Dat is de reden waarom bij een nieuwe merkaanvraag het gevaar voor verwarring met een ouder merk dat minder dan vijf jaar ingeschreven is maar nog niet wordt gebruikt, in abstracto mag worden beoordeeld aan de hand van de vraag „wat zou de perceptie zijn van de gemiddelde consument wanneer hij met beide merken wordt geconfronteerd?"

101. Voor een merkenserie met een gemeenschappelijke „signatuur" ligt de situatie anders. De serie zelf wordt niet als zodanig ingeschreven en kan dus niet als zodanig bescherming genieten. Het bestaan van een dergelijke serie van merken kan evenwel, wanneer zij voldoende intensief worden gebruikt, de perceptie van de consument dermate beïnvloeden dat hij mogelijk elk merk dat het gemeenschappelijke element heeft met de merken van de serie in verband zal brengen (vooropgesteld dat zij soortgelijke waren of diensten betreffen), en dus zal aannemen dat de verschillende betrokken waren een gemeenschappelijke herkomst hebben. Daarentegen kan geen

enkele consument worden geacht een gemeenschappelijk element waar te nemen in een merkenserie die nooit op de markt is gebruikt, of met die serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde element bevat.

102. Bij de beoordeling van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening kan derhalve met het bestaan van een familie van overeenstemmende merken rekening worden gehouden, doch alleen indien het bewijs kan worden geleverd van het daadwerkelijke gebruik van een voldoende aantal merken, die door de consument als deel van een serie worden waargenomen.

103. Ik ben derhalve van mening dat het vijfde middel en bijgevolg de hogere voorziening in haar geheel moeten worden afgewezen.

Kosten

104. Volgens artikel 122 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof dient het Hof, wanneer de hogere voorziening ongegrond is, te beslissen ten aanzien van de proceskosten. Volgens artikel 69, lid 2, dient de in het ongelijk gestelde partij in de kosten te worden verwezen, voor zover dit is gevorderd. Artikel 69, lid 4, bepaalt dat het Hof kan beslissen dat een interveniënt zijn eigen kosten draagt. Volgens artikel 118 van het Reglement voor de procesvoering zijn de bepalingen van onder andere artikel 69 van toepassing op de procedure in hogere voorziening.

105. Zowel het BHIM als FMG Textiles heeft in hogere voorziening verwijzing in de kosten gevorderd.

106. Aangezien ik tot verwerping van de hogere voorziening heb geconcludeerd, dient Ponte Finanziaria mijns inziens te worden verwezen in de kosten, met inbegrip van die van FMG Textiles, wier aanvraag voor een gemeenschapsmerk is vertraagd en wier proceshouding geenszins rechtvaardigt dat zij haar eigen kosten zou moeten dragen.

107. Een ongebruikelijke omstandigheid doet zich evenwel voor, nu FMG Textiles verwijzing heeft gevorderd in de kosten „van deze procedure en van die in eerste aanleg".

108. In eerste aanleg hebben zowel het BHIM als Marine Enterprise Projects (rechtsvoorgangster van FMG Textiles en interveniënte in eerste aanleg) verwijzing in de kosten gevorderd. De relevante passages van artikel 87, leden 2 en 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht zijn identiek aan die van artikel 69, leden 2 en 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof. In het bestreden arrest stelt het Gerecht in punt 132: „Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten." In punt 2 van het dictum is verzoekster „verwezen in de kosten". De kosten van interveniënte worden niet genoemd.

109. Het is dus niet duidelijk of Ponte Finanziaria in het bestreden arrest daadwerkelijk is verwezen in de kosten van interveniënte. Interveniënte heeft het punt niet uitdrukkelijk aan de orde gesteld, maar heeft het Hof wel om verwijzing in de kosten in eerste aanleg gevraagd.

110. Gelet op het arrest van het Gerecht en gezien mijn conclusie over de daartegen ingestelde hogere voorziening, komt het mij billijk voor dat Ponte Finanziaria in de kosten van interveniënte in eerste aanleg had moeten worden verwezen.

111. Wanneer evenwel alle middelen van een hogere voorziening (en van een incidentele hogere voorziening) ongegrond zijn, lijkt er voor het Hof geen mogelijkheid te bestaan de in eerste aanleg genomen beslissing over de kosten te wijzigen. Volgens artikel 58, tweede alinea, van 's Hofs Statuut kan de hogere voorziening niet uitsluitend betrekking hebben op de veroordeling in of het bedrag van de proceskosten. Bovendien heeft het Hof zich onbevoegd verklaard om in hogere voorziening de kosten in eerste aanleg vast te stellen. [72]

112. De eventueel te volgen procedure zou zijn dat FMG Textiles bij het Gerecht een verzoek indient tot interpretatie van zijn arrest als bedoeld in artikel 129 van zijn Reglement voor de procesvoering. Een min of meer vergelijkbare situatie betreffende een hogere voorziening van een arrest waarin niet uitdrukkelijk was vastgesteld dat de verwijzing in de kosten tevens die van de interveniënt omvatte, is door het Hof in die zin beslecht. [73] De indiening van een dergelijk verzoek is niet aan een termijn gebonden. [74]

72 — Beschikking van 17 november 2005, Matratzen Concord/BHIM (C-3/03 P-DEP, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie).

73 — Arrest van 19 januari 1999, NSK e.a./Commissie (C-245/95 P-INT, Jurispr. blz. I-1).

74 — Arrest van 28 juni 1955, Assider/Hoge Autoriteit (5/55, Jurispr. 1954-1955, blz. 285).

Conclusie

113. Gelet op het voorgaande, geef ik het Hof in overweging:

— de hogere voorziening te verwerpen;

— rekwirante te verwijzen in de kosten van het BHIM en FMG Textiles in hogere voorziening.