ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

22 juni 2010 *

In zaak T-255/08,

Eugenia Montero Padilla, wonende te Madrid (Spanje), aanvankelijk vertegenwoordigd door G. Aguillaume Gandasegui en P. Linde Puelles, vervolgens door A. Salerno en M. Di Stefano, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. F. Crespo Carrillo als gemachtigde,

verweerder,

* Procestaal: Spaans.

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënt voor het Gerecht:

José María Padilla Requena, wonende te Santa Eulalia (Spanje), vertegenwoordigd door J. F. Gallego Jiménez en J. R. Gil Cantons, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 1 maart 2008 (zaak R 516/2007-2) inzake een oppositieprocedure tussen Eugenia Montero Padilla en José María Padilla Requena,

wijst HET GERECHT (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: I. Pelikánová (rapporteur), kamerpresident, K. Jürimäe en S. Soldevila Fragoso, rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 16 juni 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 22 oktober 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 14 november 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënt,

gezien de beschikking van 13 juli 2009 waarbij verzoekster is toegelaten tot rechtsbijstand,

gelet op de omstandigheid dat geen van de partijen om vaststelling van een terechtzitting heeft verzocht binnen de gestelde termijnen, en dus op rapport van de rechter-rapporteur overeenkomstig artikel 135 bis van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht is besloten om zonder mondelinge behandeling uitspraak te doen,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 12 september 2002 heeft interveniënt, J. M. Padilla Requena, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag 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 [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken JOSE PADILLA.

3 De waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 9, 25 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

— klasse 9: „Schijfvormige geluidsdragers, compactdiscs en magneetschijven, magneetbanden, cassettes; videobanden";

— klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels";

— klasse 41: „Het verstrekken van opvoeding; opleiding; ontspanning; culturele activiteiten, te weten het schrijven, componeren, opnemen en uitvoeren van muziek".

4 Op 4 augustus 2003 werd de gemeenschapsmerkaanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 64/2003 gepubliceerd.

5 Op 4 november 2003 heeft verzoekster, E. Montero Padilla, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 supra bedoelde waren en diensten.

6 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere rechten:

— Spaanse woordmerken JOSE PADILLA (nrs. 2427480 en 2476324), die respectievelijk op 28 september 2001 en 16 mei 2002 werden aangevraagd voor diensten en waren van klasse 41 respectievelijk 9;

— bekend merk JOSE PADILLA;

— algemeen bekend merk JOSE PADILLA;

— de rechten verbonden aan het in het economisch verkeer gebruikt teken JOSE PADILLA.

7 De oppositie betrof alle waren en diensten waarop de merkaanvraag betrekking had.

8 Ter ondersteuning van de oppositie werden de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub a en b, artikel 8, lid 2, sub c, en artikel 8, leden 4 en 5, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub a en b, artikel 8, lid 2, sub c, en artikel 8, leden 4 en 5, van verordening nr. 207/2009) aangevoerd.

9 Op 9 februari 2007 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat het bestaan van de oudere Spaanse merken, het gebruik van de naam José Padilla als merk en de algemene bekendheid van deze naam niet waren aangetoond, en dat de rechten waarop verzoekster zich beroept op grond van het in het economisch verkeer gebruikte oudere teken, niet kunnen worden aangevoerd in het kader van de oppositieprocedure.

10 Op 4 april 2007 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

11 Bij beslissing van 1 maart 2008 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de tweede kamer van beroep het beroep verworpen. Zij was in het bijzonder van mening dat verzoekster niet het bewijs van inschrijving van de oudere nationale merken had geleverd, en evenmin het bewijs van gebruik, in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, van de andere aangevoerde oudere rechten.

Conclusies van partijen

12 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren voor de waren en diensten van de klassen 9, 25 en 41.

13 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

14 Interveniënt concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen en de bestreden beslissing te bevestigen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

15 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster vijf middelen aan. Deze betreffen ten eerste de „rechtsgevolgen van de bestreden beslissing", ten tweede schending van artikel 4 en van artikel 7, lid 1, sub a, b en c, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 4 en artikel 7, lid 1, sub a, b en c, van verordening nr. 207/2009), ten derde schending van artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 207/2009), ten vierde schending van artikel 8, leden 1 en 5, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, leden 1 en 5, van verordening nr. 207/2009) en ten vijfde schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009).

Eerste middel: „rechtsgevolgen van de bestreden beslissing"

Argumenten van partijen

16 Verzoekster voert in wezen aan dat interveniënt op grond van de inschrijving van het aangevraagde merk verzoekster kan verbieden, gebruik te maken van de naam José Padilla in het kader van de exploitatie van haar intellectuele-eigendomsrechten.

17 Verzoekster verwijt de kamer van beroep dat zij onvoldoende rekening heeft gehouden met het belang van de vermelding van de naam van de auteur van een werk voor de economische exploitatie van intellectuele-eigendomsrechten. De kamer van beroep gaat derhalve voorbij aan artikel 5 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45), dat een vermoeden van houderschap van auteursrechten instelt. Volgens verzoekster vloeit uit deze bepaling voort dat voor de goede exploitatie van de intellectuele-eigendomsrechten waarvan zij houdster is met betrekking tot het werk van haar oom, is vereist dat de naam José Padilla wordt vermeld op alle fonografische of audiovisuele dragers, alsmede in het reclamemateriaal of de concertprogramma's.

18 Ten slotte preciseert verzoekster dat zij geen beroep kan doen op artikel 12 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 12 van verordening nr. 207/2009), dat onder meer betrekking heeft op de bescherming van derden die hun naam gebruiken in het economisch verkeer, aangezien José Padilla de naam van haar oom is, en niet haar eigen naam.

19 Het BHIM stelt dat richtlijn 2004/48 werd vastgesteld na de datum van indiening van het oppositiebezwaarschrift, en dat dit middel niet-ontvankelijk is overeenkomstig artikel 48, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, gelezen in samenhang met artikel 135, lid 4, van dit Reglement, volgens hetwelk de memories van partijen geen wijziging kunnen brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep.

20 Interveniënt is van mening dat het gebruik van het aangevraagde merk niet in de weg staat aan de exploitatie van de naam José Padilla door verzoekster, aangezien deze laatste „duidelijk [de auteur] identificeert" van de werken die worden beschermd door de auteursrechten waarvan zij houdster is.

Beoordeling door het Gerecht

21 Een krachtens artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65, lid 2, van verordening nr. 207/2009) voor het Gerecht ingesteld beroep is gericht op de toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep. Ingevolge artikel 74 ervan (thans artikel 76 van verordening nr. 207/2009) moet deze toetsing gebeuren met inachtneming van het feitelijke en juridische kader van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep is gebracht [zie arrest Gerecht van 1 februari 2005, SPAG/BHIM — Dann en Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Jurispr. blz. II-287, punt 17, en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Hieruit volgt dat het Gerecht de beslissing die het voorwerp van het beroep vormt, niet kan vernietigen of herzien op gronden die na de vaststelling ervan aan het licht komen (arresten Hof van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237, punt 55, en van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, Jurispr. blz. I-2213, punt 53).

22 Bovendien bepaalt artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering dat de memories van de partijen geen wijziging kunnen brengen in het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep.

23 Derhalve dient te worden onderzocht of verzoekster het voorwerp van het geschil heeft gewijzigd door voor het eerst voor het Gerecht aan te voeren dat interveniënt op grond van de inschrijving van het aangevraagde merk verzoekster kan verbieden gebruik te maken van de naam José Padilla in het kader van de exploitatie van haar intellectuele-eigendomsrechten.

24 Op dit punt dient te worden opgemerkt dat bepaalde argumenten inzake de omvang van het uitsluitende recht dat bij inschrijving van het aangevraagde merk aan interveniënt zou worden verleend, weliswaar door verzoekster werden aangevoerd in het kader van haar beroep voor de kamer van beroep, maar dit gebeurde in het kader van middelen inzake het bestaan van oudere merken en een ouder teken, die zijn aangevoerd ter ondersteuning van een beroep tegen een beslissing van de oppositieafdeling van 9 februari 2007. Zoals in punt 8 supra is vermeld, werden ter ondersteuning van de oppositie de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub a en b, artikel 8, lid 2, sub c, en artikel 8, leden 4 en 5, van verordening nr. 40/94 aangevoerd.

25 Met het onderhavige middel verzoekt verzoekster het Gerecht in wezen, de rechtmatigheid van de bestreden beslissing te toetsen in het licht van artikel 9 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 9 van verordening nr. 207/2009).

26 Derhalve dient het eerste middel overeenkomstig de in de punten 21 en 22 supra in herinnering gebrachte bepalingen van verordening nr. 40/94 en van het Reglement voor de procesvoering niet-ontvankelijk worden verklaard.

27 Ten overvloede dient te worden opgemerkt dat, zelfs indien interveniënt in het geval van inschrijving van het aangevraagde merk verzoekster krachtens artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009) zou kunnen verbieden, gebruik te maken van de naam José Padilla voor de exploitatie van haar intellectuele-eigendomsrechten, zoals verzoekster stelt, dit geen afbreuk kan doen aan de rechtmatigheid van de bestreden beslissing waarbij verzoeksters oppositie werd afgewezen.

28 De in artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41, lid 1, van verordening nr. 207/2009) vermelde gronden waarop oppositie kan worden ingesteld, zijn immers uitsluitend de in artikel 8 van deze verordening bedoelde relatieve weigeringsgronden [arrest Gerecht van 9 april 2003, Durferrit/BHIM — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Jurispr. blz. II-1589, punt 72]. Daarentegen stelt artikel 9 van verordening nr. 40/94 de omvang van de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechten, en dus de gevolgen van de inschrijving ervan vast, maar heeft geen betrekking op de voorwaarden voor inschrijving. Bijgevolg maakt artikel 9 geen deel uit van het juridische kader dat het BHIM in aanmerking moet nemen wanneer het een inschrijvingsaanvraag of een oppositie onderzoekt.

29 Uit het voorgaande volgt dat, zelfs indien het eerste middel in casu niet niet-ontvankelijk was geweest, het niet zou kunnen slagen.

Tweede en derde middel: respectievelijk schending van de artikelen 4 en 7, lid 1, sub a, b en c, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

30 Verzoekster betoogt dat de naam José Padilla onvoldoende onderscheidend vermogen bezit om de consument in staat te stellen, de waren en diensten van de klassen 9 en 41 op de markt te onderscheiden, aangezien het gaat om een gebruikelijke naam in Spanje. Bijgevolg schendt de kamer van beroep artikel 4 van verordening nr. 40/94,

volgens hetwelk het gebruikte teken de waar of dienst op de markt moet kunnen onderscheiden, en artikel 7, lid 1, sub a, b en c, dat de inschrijving verbiedt van respectievelijk tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4, merken die elk onderscheidend vermogen missen en merken die uitsluitend bestaan uit tekens die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de betrokken waren of diensten.

31 Verzoekster voert tevens aan dat het aangevraagde merk in strijd is met de openbare orde doordat het een beperking vormt voor de uitoefening van de auteursrechten waarvan zij houdster is met betrekking tot het werk van haar oom, en dat de inschrijving ervan dus in strijd is met artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94.

32 Het BHIM is van mening dat deze middelen niet-ontvankelijk zijn, op grond dat verzoekster deze noch voor de oppositieafdeling noch voor de kamer van beroep heeft opgeworpen. Volgens het BHIM moeten deze middelen derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard.

33 Interveniënt stelt dat de naam José Padilla voldoet aan alle voorwaarden om de betrokken waren en diensten te onderscheiden, en niet kan worden aangemerkt als een generieke naam.

34 Verder is interveniënt van mening dat de inschrijving van het aangevraagde merk niet in strijd is met de openbare orde, en preciseert dat artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94 niet van toepassing is op de oppositieprocedure en bovendien in dit kader niet werd aangevoerd.

Beoordeling door het Gerecht

35 Wat het tweede en het derde middel betreft, dient in herinnering te worden gebracht dat uit de formulering van artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 alsmede uit de opzet van artikel 42 en artikel 43 van deze verordening (thans artikel 42 van verordening nr. 207/2009) blijkt dat de in artikel 7 van deze verordening (thans artikel 7 van verordening nr. 207/2009) bedoelde absolute weigeringsgronden in het kader van een oppositieprocedure niet moeten worden onderzocht. De in artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 vermelde gronden waarop oppositie kan worden ingesteld, zijn immers uitsluitend de in artikel 8 van deze verordening bedoelde relatieve weigeringsgronden. Overigens bestaat de inschrijvingsprocedure uit verschillende fasen die als volgt kunnen worden samengevat. Om te beginnen gaat het BHIM in het kader van het onderzoek van de aanvraag ambtshalve na of een absolute weigeringsgrond zich tegen de inschrijving van het aangevraagde merk verzet overeenkomstig artikel 38, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 37, lid 1, van verordening nr. 207/2009). Indien dit niet het geval is, wordt de merkaanvraag overeenkomstig artikel 38, lid 1, en artikel 40, lid 1, van deze verordening (thans artikel 39, lid 1, van verordening nr. 207/2009) gepubliceerd. Indien vervolgens binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de aanvraag is gepubliceerd, overeenkomstig artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie wordt ingesteld, onderzoekt het BHIM in het kader van de oppositieprocedure de door de opposant aangevoerde relatieve weigeringsgronden overeenkomstig artikel 74, lid 1, in fine, van deze verordening (thans artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009) [zie, in die zin, arrest Gerecht NU-TRIDE, reeds aangehaald, punt 72, en arrest Gerecht van 30 juni 2004, BMI Bertollo/BHIM — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Jurispr. blz. II-1887, punt 71].

36 Ook dient erop te worden gewezen dat ingevolge artikel 41, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 40, lid 1, van verordening nr. 207/2009) derden weliswaar aan het BHIM opmerkingen kunnen doen toekomen betreffende met name absolute weigeringsgronden, maar dit neemt niet weg dat uit de stukken niet blijkt dat verzoekster in casu dergelijke opmerkingen betreffende artikel 7, lid 1, sub f, van deze verordening aan het BHIM heeft doen toekomen. Overigens, indien dit wel het geval was geweest, zouden dergelijke opmerkingen enkel tot gevolg hebben gehad dat het BHIM diende te beoordelen of het nodig was de onderzoeksprocedure te heropenen teneinde na te gaan of de door verzoekster aangevoerde absolute weigeringsgrond zich tegen de

inschrijving van het aangevraagde merk verzet. Hieruit volgt dat het BHIM in het kader van een oppositieprocedure geen rekening hoeft te houden met de door derden krachtens artikel 41, lid 1, van verordening nr. 40/94 gemaakte opmerkingen, en dat dit eveneens geldt wanneer dergelijke opmerkingen werden gemaakt (arrest NU-TRIDE, reeds aangehaald, punt 73).

37 Derhalve maakt noch artikel 4 noch artikel 7, lid 1, sub a, b en c, van verordening nr. 40/94 noch artikel 7, lid 1, sub f, van deze verordening deel uit van de bepalingen in het licht waarvan de rechtmatigheid van de bestreden beslissing moet worden beoordeeld.

38 Gelet op het voorgaande, moeten het tweede middel en het derde middel worden afgewezen.

Vierde middel: schending van artikel 8, leden 1 en 5, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

39 Verzoekster betoogt dat de naam José Padilla een ouder algemeen bekend merk is, waarvan zij houdster is, zodat zij aanspraak kan maken op een bescherming die rechtvaardigt dat de aanvraag tot inschrijving van het woordteken JOSE PADILLA als gemeenschapsmerk wordt afgewezen.

40 Verder verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij ten onrechte heeft geoordeeld dat de overgelegde documenten het bewijs leverden van het prestige, de beroemdheid en de bekendheid van de overleden componist, maar geenszins de „algemene bekendheid van het oudere merk" aantoonden. Ook is de kamer van beroep voorbijgegaan aan de bewijzen die verzoekster had overgelegd met betrekking tot de omvang van de verkoop, de duur, de intensiteit of de geografische spreiding van het gebruik van het oudere merk, en heeft zij niet alle documenten grondig onderzocht om redenen van proceseconomie, terwijl die documenten het bewijs van de algemene bekendheid van het oudere merk konden leveren.

41 Ten slotte stelt verzoekster dat het aangevraagde merk volstrekt gelijk is aan het oudere algemeen bekende merk, dat sinds de creatie van het werk voortdurend zowel plaatselijk als internationaal in het economisch verkeer wordt gebruikt. Er bestaat dus algeheel verwarringsgevaar.

42 Het BHIM is van mening dat verzoekster de algemene bekendheid van de componist — die door het BHIM niet wordt betwist — verwart met het gebruik van zijn naam als merk.

43 Gesteld dat kan worden aangenomen dat de uitzending van de melodieën van de componist op radio, televisie of in de bioscoop gebruik van een merk vormt, zullen enkel de melodie, de titel van het lied of de naam van de zanger van dit lied aan het merk worden verbonden. Het publiek associeert slechts uitzonderlijk een melodie met de componist ervan, zoals blijkt uit bepaalde opzoekingen op internet. Het BHIM is dus van mening dat verzoekster geen enkel commercieel gebruik van de naam José Padilla als merk heeft aangetoond.

44 Verder erkent het BHIM dat de formulering inzake het ontbreken van een volledig onderzoek van de door verzoekster overgelegde documenten om redenen van proceseconomie stuntelig en enigszins onduidelijk is, maar deze formulering verbergt geen tegenstrijdigheid of motiveringsgebrek, aangezien de documenten zijn beoordeeld op

basis van duidelijk vastgestelde parameters, zoals het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik ervan, en de hoogte van het reclamebudget voor het merk. Aangezien verzoekster geen enkel document heeft overgelegd dat informatie inzake die parameters bevat, is het BHIM van mening dat het gebruik van de naam José Padilla als merk niet is aangetoond. In het bijzonder blijkt het gebruik van de naam José Padilla als merk niet uit het gebruik van deze naam in de aftiteling van films, uit de covers van cd's (compact discs), en evenmin uit de lijsten van de muzieksequenties (cue sheets), uit de uitgegeven postzegels met de afbeelding van de componist, uit de oprichting van een huismuseum, of uit de verklaring van universeel belang van het werk van de overleden componist door de Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur (Unesco). Bijgevolg stelt het BHIM dat deze naam alleen het voorwerp is van een „institutioneel gebruik" door verzoekster, en niet van een commercieel gebruik.

45 Ten slotte betoogt het BHIM dat de naam José Padilla enkel wordt gebruikt ter identificatie van de auteur van de muziekstukken, en niet ter onderscheiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten. Bijgevolg kan uit de bekendheid van de componist niet worden afgeleid dat zijn naam als algemeen bekend merk wordt gebruikt. Een dergelijk gebruik wordt door geen enkel van de door verzoekster overgelegde stukken aangetoond.

46 Interveniënt merkt op dat verzoekster noch het bestaan van een ingeschreven merk waarvan zij houdster zou zijn, noch dat van een ouder algemeen bekend merk heeft bewezen.

Beoordeling door het Gerecht

47 Wat de grief inzake schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 betreft, dient, voor zover verzoekster de bekendheid van het oudere merk JOSE PADILLA in de zin van die bepaling heeft willen aanvoeren, in herinnering te worden gebracht

dat volgens de rechtspraak uit de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, met daarin de zinsnede „waarvoor het oudere merk ingeschreven is", voortvloeit dat deze bepaling slechts geldt voor oudere merken in de zin van artikel 8, lid 2, van deze verordening voor zover zij zijn ingeschreven [arrest Gerecht van 11 juli 2007, Mülhens/BHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Jurispr. blz. II-2353, punt 55; zie ook, in die zin en naar analogie, arresten Hof van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 23, en van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punt 22].

48 Anders dan artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk met betrekking tot dezelfde of soortgelijke waren of diensten een oppositie op grond van een merk waarvoor geen inschrijvingsbewijs is overgelegd doch dat algemeen bekend is in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Verdrag van Parijs"), ontvankelijk is, beschermt artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, met betrekking tot niet-soortgelijke waren of diensten, bijgevolg uitsluitend algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs waarvoor een inschrijvingsbewijs is overgelegd (arrest TOSCA BLU, reeds aangehaald, punt 56).

49 In casu is het bewijs van inschrijving van het door verzoekster aangevoerde oudere merk JOSE PADILLA evenwel niet geleverd. In dit verband dient met klem erop te worden gewezen dat verzoekster in het kader van het onderhavige beroep geen beroep doet op de ingeschreven oudere nationale merken die zij voor het BHIM had aangevoerd (zie punt 6 supra), maar alleen stelt dat het niet-ingeschreven merk JOSE PADILLA algemeen bekend is.

50 Derhalve dient de grief inzake schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te worden afgewezen.

51 Wat de grief inzake schending van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 betreft, volgens welke de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de overgelegde documenten niet het bewijs van de algemene bekendheid van het oudere merk JOSE PADILLA leverden, dient eraan te worden herinnerd dat overeenkomstig artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 onder meer onder „oudere merken" in de zin van lid 1 van dit artikel worden verstaan, merken die op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de gemeenschapsmerkaanvraag ingeroepen recht van voorrang, in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.

52 Artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs bepaalt dat de landen die partij zijn bij dit Verdrag, zich verbinden om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, hetzij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren.

53 Verzoekster moet dus het bewijs leveren dat op de datum van indiening van de betrokken merkaanvraag, het door haar aangevoerde oudere merk JOSE PADILLA in een lidstaat algemeen bekend was en werd gebruikt voor waren die gelijk of soortgelijk zijn aan die welke door het aangevraagde merk worden aangeduid.

54 In casu heeft verzoekster evenwel geen elementen aangedragen die informatie kunnen verstrekken over een gebruik van de naam José Padilla als merk. De door verzoekster overgelegde stukken tonen weliswaar het succes van de door José Padilla gecomponeerde muziek alsmede de algemene bekendheid en de reputatie van deze laatste als componist, maar dit neemt niet weg dat het gaat om aanduidingen inzake de artistieke aard van het muziekstuk van de overleden componist en niet om aanduidingen inzake de commerciële herkomst van de waren en diensten die onder

vermelding van de naam José Padilla worden verhandeld, in het bijzonder films, dvd's of televisieprogramma's.

55 In het bijzonder kunnen de aangehaalde voorbeelden van de „aanzienlijke economische of commerciële exploitatie" waarvan het werk van José Padilla volgens verzoekster het voorwerp is geweest, niet het bewijs van het gebruik van deze naam als merk leveren. Verzoekster betoogt dat deze exploitatie bestaat in de uitgave van de composities van deze componist, de vertolking van zijn werken op fonografische en videografische dragers (cd en dvd), de opname van zijn muziek in filmmuziek, de vervaardiging van textielwaren die verband houden met José Padilla en het aan hem gewijde museum, en de etikettering van een wijn met een etiket waarop de betrokken naam staat. Vastgesteld dient te worden dat in het kader van al deze activiteiten de naam José Padilla niet is gebruikt om de identificatie van de commerciële herkomst van deze waren mogelijk te maken. Het relevante publiek zal immers zeker niet hebben gedacht dat de cd's, dvd's, textielwaren en wijn zijn geproduceerd door José Padilla of door een onderneming met deze naam, maar hetzij dat de cd's en dvd's een werk van José Padilla weergeven, hetzij dat de textielwaren en de wijn die zijn naam of afbeelding dragen, een eerbetoon aan hem zijn. Bovendien heeft verzoekster geen enkel bewijselement overgelegd dat het marktaandeel van het vermeende algemeen bekende merk JOSE PADILLA, de intensiteit en de geografische spreiding van het gebruik ervan, en de hoogte van het reclamebudget voor dit merk kan aantonen.

56 Gelet op het voorgaande, heeft verzoekster het gebruik van de naam José Padilla als merk niet aangetoond. Door in punt 16 van de bestreden beslissing de motivering van de oppositieafdeling over te nemen, kon de kamer van beroep dan ook op goede gronden oordelen dat de overgelegde documenten enkel het bewijs van de algemene bekendheid van de overleden componist en van het gebruik van zijn naam ter identificatie van de auteur van de muziekstukken leverden, en niet het gebruik van deze naam als merk aantoonden.

57 Met betrekking tot verzoeksters argument dat de kamer van beroep niet alle overgelegde documenten heeft onderzocht „om redenen van proceseconomie", blijkt uit punt 7 van de bestreden beslissing, waarin de motivering van de beslissing van de oppositieafdeling wordt samengevat die de kamer van beroep zich heeft eigen gemaakt, dat deze laatste alle door verzoekster overgelegde documenten heeft onderzocht alvorens op goede gronden te oordelen dat deze documenten in geen verband stonden met een gebruik van de naam José Padilla als merk en dus irrelevant waren. Het BHIM kan dus niet worden verweten dat het niet naar behoren rekening heeft gehouden met de door verzoekster overgelegde bewijselementen.

58 Derhalve moet het vierde middel ongegrond worden verklaard.

Vijfde middel: schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

59 Verzoekster voert aan dat de naam José Padilla in het economisch verkeer wordt gebruikt, aangezien de exploitatie van een muziekstuk een economische activiteit vormt. In casu heeft deze activiteit een internationale, en niet louter een plaatselijke betekenis. Verder is zij van mening dat volgens het Spaanse recht en het Unierecht de auteursrechten een beperking kunnen vormen voor het gebruik van een merk.

60 Het BHIM stelt dat het recht op de naam geen ouder recht als bedoeld in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 is, en dat het enkel het voorwerp kan zijn van een vordering tot nietigverklaring van een ingeschreven merk, en niet van een oppositie. Bovendien erkent het Spaanse recht niet-ingeschreven merken niet, in tegenstelling tot wat verzoekster beweert.

61 Voorts is het BHIM van mening dat de door verzoekster verrichte uitlegging van artikel 9, lid 1, van de Ley de marcas (Spaanse merkenwet), die betrekking heeft op het verbod voor de houder van een burgernaam om deze als merk te gebruiken aangezien deze naam een andere persoon die het publiek kent, identificeert, moeilijk verenigbaar is met het feit dat interveniënt houder is van het Spaanse woordmerk JOSE PADILLA, dat op 1 juli 2000 onder nummer 2 272 097 werd ingeschreven voor waren van klasse 9.

62 Interveniënt wijst erop dat verzoekster het bewijs van het onderscheidend vermogen van de naam José Padilla niet heeft geleverd, aangezien deze werd gebruikt ter aanduiding van de auteur van de muziekstukken, en niet als merk.

Beoordeling door het Gerecht

63 Wat om te beginnen de bescherming betreft van het recht op de naam als in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, dient te worden opgemerkt dat — zoals verzoekster terecht heeft gesteld — de naam José Padilla niet haar naam is en zij dus geen houdster van een recht op deze naam is. Derhalve kan zij geen aanspraak maken op een dergelijke bescherming.

64 Hieruit volgt dat, voor zover verzoekster schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 heeft willen aanvoeren op grond van het recht op de naam, het vijfde middel moet worden afgewezen.

65 Wat vervolgens de bescherming betreft die moet worden verleend aan de auteursrechten waarvan zij houdster is met betrekking tot het werk van haar oom, dient te worden geoordeeld dat het auteursrecht geen „in het economisch verkeer gebruikt teken" in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 is. Uit de opzet van artikel 52 van deze verordening (thans artikel 53 van verordening nr. 207/2009) blijkt immers dat een auteursrecht niet een dergelijk teken is. Artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009) bepaalt dat een gemeenschapsmerk wordt nietig verklaard wanneer er een in artikel 8, lid 4, bedoeld ouder recht bestaat en aan de in dat lid genoemde voorwaarden is voldaan. Artikel 52, lid 2, sub c, van deze verordening (thans artikel 53, lid 2, sub c, van verordening nr. 207/2009) bepaalt dat een gemeenschapsmerk tevens wordt nietig verklaard wanneer het gebruik ervan kan worden verboden op grond van een „ander" ouder recht en met name van een auteursrecht. Hieruit volgt dat het auteursrecht geen deel uitmaakt van de in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 bedoelde oudere rechten.

66 Wat ten slotte het gebruik van de naam José Padilla in het kader van de verkoop van textiel en wijn onder de naam José Padilla door verzoekster betreft, werd reeds in punt 55 supra gewezen op het volledige ontbreken van bewijzen waaruit het werkelijke bestaan en het belang van een dergelijke economische activiteit blijken.

67 Derhalve dient het argument inzake schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 te worden afgewezen.

68 Ten overvloede moet tevens verzoeksters argument worden afgewezen, volgens hetwelk de rechten waarvan zij houdster is, een beperking vormen voor het gebruik van een later merk overeenkomstig het nationale recht en het Unierecht.

69 Om te beginnen heeft verzoekster niet aangetoond dat de houders van auteursrechten krachtens het Spaanse recht het gebruik van een later merk kunnen verbieden. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat bij de toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 zowel rekening dient te worden gehouden met de nationale wettelijke regeling die van toepassing is krachtens de door deze bepaling gedane verwijzing, als met de rechterlijke beslissingen die in de betrokken lidstaat zijn gewezen [zie arrest Gerecht van 11 juni 2009, Last Minute Network/BHIM — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 en T-115/07, Jurispr. blz. II-1919, punt 47, en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie ook, in die zin, arrest Gerecht van 24 maart 2009, Moreira da Fonseca/BHIM — General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06–T-321/06, Jurispr. blz. II-663, punten 32 en 34]. In casu blijkt uit het dossier dat het door verzoekster ingestelde beroep tot nietigverklaring van het Spaanse woordmerk JOSE PADILLA waarvan interveniënt houder is, onder meer was gebaseerd op haar auteursrechten. Dit beroep werd verworpen bij arrest nr. 523/2002 van de Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (rechter van eerste aanleg te Palma de Mallorca, Spanje) van 29 oktober 2004, waarbij dit arrest in kracht van gewijsde is gegaan.

70 Wat verder het Unierecht betreft, hoeft in casu enkel te worden opgemerkt dat in het kader van een oppositieprocedure auteursrechten niet kunnen worden aangevoerd als grondslag voor een oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, zoals reeds in punt 65 supra werd uiteengezet.

71 Hieruit volgt dat de auteursrechten waarvan verzoekster houdster is met betrekking tot het werk van José Padilla noch krachtens het Spaanse recht noch krachtens het gemeenschapsrecht kunnen worden aangevoerd in het kader van een oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk.

72 Het vijfde middel moet dus worden afgewezen.

73 Bijgevolg moet het beroep in zijn geheel worden verworpen, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over het tweede onderdeel van verzoeksters vordering, dat ertoe strekt dat het Gerecht de inschrijving van het aangevraagde merk weigert voor de waren en diensten van de klassen 9, 25 en 41.

Kosten

74 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënt te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Eugenia Montero Padilla wordt verwezen in haar eigen kosten alsook in die van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) en van José María Padilla Requena.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 juni 2010.

ondertekeningen