ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

9 juli 2003 *

In zaak T-156/01,

Laboratorios RTB, SL, gevestigd te Bigues i Riells (Spanje), vertegenwoordigd door A. Canela Giménez, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

* Procestaal: Spaans.

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

Giorgio Beverly Hills, Inc., gevestigd te Santa Monica, Californië (Verenigde Staten van Amerika),

betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 11 april 2001 (zaak R 258/2000-1)

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

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

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 22 januari 2003,

het navolgende

Arrest

Rechtskader

1 Artikel 52 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bepaalt het volgende:

„1. Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard:

a) wanneer er een in artikel 8, lid 2, bedoeld ouder merk bestaat en aan de in lid 1 of lid 5 van dit artikel genoemde voorwaarden voldaan is;

[...]"

2 Artikel 8 van verordening nr. 40/94 luidt:

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

a) [...]

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

2. Onder ‚oudere merken' in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:

i) gemeenschapsmerken,

ii) in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merken,

[...]"

3 Artikel 56 van verordening 40/94 bepaalt met name:

„2. Op verzoek van de houder van het gemeenschapsmerk levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die partij is in de nietigheidsprocedure, het bewijs dat in de vijf jaren die voorafgaan aan de datum van de vordering tot nietigverklaring, het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en die hij tot staving van zijn vordering aanvoert, of dat er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken, voorzover het oudere gemeenschapsmerk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Bovendien moet de houder van het oudere gemeenschapsmerk, indien het oudere gemeenschapsmerk op de datum van publicatie van de aanvrage om het gemeenschapsmerk sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was, eveneens het bewijs leveren dat op die datum aan de in artikel 43, lid 2, gestelde voorwaarden voldaan was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de vordering tot nietigverklaring 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 vordering tot nietigverklaring 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."

4 Regel 40, lid 5, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), bepaalt:

„Indien de verzoeker overeenkomstig artikel 56, lid 2 of lid 3, van [verordening nr. 40/94] het bewijs van het gebruik van het merk of van het bestaan van goede redenen voor het niet-gebruik ervan moet leveren, is regel 22 van overeenkomstige toepassing."

5 Regel 22 van verordening nr. 2868/95 luidt:

„1. Indien de opposant overeenkomstig artikel 43, lid 2 of lid 3, van [verordening nr. 40/94] 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.

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, kranteadvertenties en schriftelijke verklaringen als bedoeld in artikel 76, lid 1, sub f, van [verordening nr. 40/94].

4. Indien de overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 verstrekte bewijzen niet in de taal van de oppositieprocedure luiden, kan het Bureau de opposant verzoeken om binnen een door het Bureau gestelde termijn een vertaling van die bewijzen in de proceduretaal over te leggen."

Voorgeschiedenis van het geschil

6 Op 1 april 1996 heeft Giorgio Beverly Hills, Inc. (hierna: „houder") bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend.

7 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken GIORGIO AIRE.

8 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot klasse 3 in de zin van de overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

„Producten voor de toiletverzorging en zepen voor mannen en vrouwen, te weten parfum, eaux de cologne, etherische oliën voor gebruik als persoonlijke geur, aftershave-lotion en aftershave-balsem, crèmes en vochtinbrengende crèmes voor het lichaam, geparfumeerde zeep en gel, en talkpoeder."

9 Dit merk is op 17 februari 1998 ingeschreven en is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 78/98 van 12 oktober 1998 gepubliceerd.

10 Op 20 november 1998 heeft verzoekster op grond van artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 een vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van dat gemeenschapsmerk ingediend. Dit verzoek betrof alle onder het gemeenschapsmerk vallende producten. Verzoekster beriep zich op artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en baseerde haar vordering tot nietigverklaring op de onderstaande oudere ingeschreven Spaanse merken:

— nr. 1 747 375: beeldmerk, hieronder afgebeeld, voor „parfumerieën en cosmetica, met name haarverzorgings- en badproducten", behorend tot klasse 3;



— nr. 1 160 413: beeldmerk, hieronder afgebeeld, voor „eau de cologne, deodorantia voor persoonlijk gebruik, shampoos, badgels, haarlakken, crèmespoelingen, haarcrèmes, bodymilk, make-upremovers, lippenstiften,

nagellakken, (cosmetische) bruiningscrèmes, gezichtstonic", behorend tot klasse 3;



— nr. 1 747 374: beeldmerk, hieronder afgebeeld, voor „parfumerieën en cosmetica, met name haarverzorgings- en badproducten", behorend tot klasse 3;



— nr. 1 789 484: beeldmerk, hieronder afgebeeld, voor „parfums en cosmetica", behorend tot klasse 3;



— nr. 957 216: woordmerk AIR GIORGI voor „insectenverdelgingsmiddelen, geurverdrijvende apparaten en luchtverfrissers", behorend tot klasse 5.

11 Op verzoek van de houder van het gemeenschapsmerk werd verzoekster gevraagd het bewijs van het normale gebruik van de oudere merken te leveren overeenkomstig artikel 56, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94.

12 Binnen de termijn die het BHIM voor het bewijs van het normale gebruik van de oudere merken had gesteld, heeft verzoekster een aantal documenten overgelegd, namelijk facturen, brochures en reclamemateriaal.

13 Bij beslissing van 17 december 1999 heeft de nietigheidsafdeling het gemeenschapsmerk GIORGIO AIRE nietig verklaard wegens het bestaan van het gevaar dat het publiek dit merk en de oudere merken GIORGI LINE (nr. 1 747 375), MISS GIORGI (nr. 1 747 374) en GIORGI LINE (nr. 1 789 484) zal verwarren. Bovendien achtte de nietigheidsafdeling niet bewezen dat de oudere merken AIR GIORGI (nr. 957 216) en J GIORGI (nr. 1 160 413) in de vijf jaren vóór de vordering tot nietigverklaring normaal zijn gebruikt.

14 Op 11 februari 2000 heeft de houder krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

15 Dit beroep is toegewezen bij beslissing van 11 april 2001 van de eerste kamer van beroep (hierna: „bestreden beslissing"). De kamer van beroep heeft de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd en de vordering tot nietigverklaring verworpen.

16 De kamer van beroep heeft in wezen overwogen dat de nietigheidsafdeling terecht heeft geoordeeld dat de door verzoekster geleverde bewijzen niet volstaan voor het bewijs van het normale gebruik van de oudere merken AIR GIORGI en J GIORGI gedurende de vijf jaren vóór de vordering tot nietigverklaring; voorts acht de kamer, ondanks de identiteit van de betrokken waren, voldoende verschillen aanwezig tussen het betwiste merk GIORGIO AIRE en de oudere merken GIORGI LINE en MISS GIORGI om ieder gevaar van verwarring uit te sluiten.

Procesverloop en conclusies van partijen

17 Bij op 9 juli 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.

18 Op 14 december 2001 heeft het BHIM zijn memorie van antwoord ter griffie van het Gerecht ingediend.

19 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het merk GIORGIO AIRE nietig te verklaren;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

20 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

21 Ter terechtzitting heeft verzoekster haar tweede vordering, strekkende tot nietigverklaring van het betwiste merk, ingetrokken.

In rechte

22 Verzoekster voert twee middelen aan om haar beroep te ondersteunen. Het eerste middel is ontleend aan schending van artikel 56, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, het tweede aan schending van artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94.

Het eerste middel: schending van artikel 56, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

23 Volgens verzoekster bewijzen de bij het BHIM ingediende documenten dat de oudere merken AIR GIORGI en J GIORGI in de vijf jaren voorafgaand aan de datum van de vordering tot nietigverklaring werkelijk en metterdaad zijn gebruikt.

24 Verzoekster stelt dat zij de oudere merken heeft verkregen van Industria de la Keratina Aerosoles, SA, en dat de overdracht op 2 juni 1998 bij de Oficina española de patentes y marcas (Spaans octrooi- en merkenbureau) is ingeschreven. In dit verband merkt verzoekster op, dat hoewel het bewijs van het gebruik van de oudere merken moet worden geleverd voor de periode van 20 november 1993 tot 20 november 1998, het gebruik van die merken in de periode vóór de overdracht was geconditioneerd door de economische moeilijkheden van genoemde vennootschap, die hebben geleid tot de verkoop van de betrokken merken en later tot haar vrijwillige faillissementsaanvraag.

25 In ieder geval betoogt verzoekster dat zij voldoende bewijs van het gebruik van de oudere merken heeft geleverd. Zo blijkt naar haar mening uit de facturen die zij als bijlagen 1, 2, 3, 5 en 6 bij haar memorie van 6 juli 1999 bij de nietigheidsafdeling heeft ingediend, dat duizenden producten onder de oudere merken zijn verkocht en op de markt gebracht.

26 Overigens is verzoekster van mening dat het daadwerkelijk gebruik van een merk niet afhankelijk is van de verkoop van een vaste of bepaalde hoeveelheid producten. Naar haar mening is de aanwezigheid van een merk op de markt afhankelijk van de bijzonderheden ervan en van de acceptatie van het betrokken product door het publiek op een bepaald moment.

27 Wat de facturen, ingediend als bijlagen 10, 11 en 12 bij de memorie van 6 juli 1999 betreft, betoogt verzoekster dat hierin uitsluitend het woord „giorgi" voorkomt omdat dit het enige is dat alle oudere merken met elkaar gemeen hebben en dit het voornaamste, het meest kenmerkende en het meest onderscheidende woord is.

28 Tot slot merkt verzoekster op dat het gebruik van de oudere merken AIR GIORGI en J GIORGI is aangetoond met de in regel 22 van verordening nr. 2868/95 omschreven bewijsmiddelen.

29 Ter inleiding verklaart het BHIM dat het in de onderhavige zaak alleen zal ingaan op de punten in verband met de toepassing van de regelgeving inzake het gemeenschapsmerk, die naar zijn mening verduidelijking behoeven.

30 Het BHIM is van mening dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat verzoekster het gebruik van de oudere merken AIR GIORGI en J GIORGI niet heeft aangetoond.

31 Wat de bewijzen van het gebruik van het oudere merk J GIORGI betreft, betoogt het BHIM dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld — waarschijnlijk als gevolg van de slechte kwaliteit van de kopie — dat de als bijlage 1 ingediende factuur betrekking heeft op het product CHAMP J GIORGI 750 ML C/16. In werkelijkheid gaat het volgens het BHIM in deze factuur om het product CHAMPU GIORGI 750 ML C/16. Het BHIM houdt echter vast aan de stelling dat in geen van de documenten die door verzoekster als bewijs van gebruik is ingediend, sprake is van het merk J GIORGI en dat het gebruik ervan dus niet is aangetoond.

32 Met betrekking tot de bewijzen van het gebruik van het oudere merk AIR GIORGI stelt het BHIM dat de verkoop van producten onder dat merk, waarvan het bewijs door verzoekster is geleverd, gedurende een aantal van de vijf jaren die aan de indiening van de vordering tot nietigverklaring voorafgingen, zeer beperkt is geweest.

33 Tot slot merkt het BHIM op, dat de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld dat „het vreemd is dat verzoekster geen enkel exemplaar van de betrokken producten heeft ingediend" en dat uit geen enkel element kan worden afgeleid dat de twee betrokken merken bekend zijn bij een relevant aantal klanten.

Beoordeling door het Gerecht

34 Volgens de negende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 is de bescherming van oudere merken alleen gerechtvaardigd wanneer deze merken

daadwerkelijk worden gebruikt. Overeenkomstig deze overweging bepaalt artikel 56, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 dat de houder van een gemeenschapsmerk kan verzoeken om het bewijs dat in de vijf jaren vóór de datum van de vordering tot nietigverklaring het oudere gemeenschapsmerk in het gebied waarvoor de bescherming geldt, normaal is gebruikt. Indien de indiener van de vordering tot nietigverklaring, die is verzocht het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk te leveren, niet bewijst dat dit op de betrokken markt daadwerkelijk is gebruikt, kan dit merk geen grond opleveren voor de nietigheid van een gemeenschapsmerk.

35 Allereerst moet worden opgemerkt dat normaal gebruik een werkelijk gebruik van het merk op de betrokken markt ter identificatie van waren of diensten veronderstelt. Derhalve voldoet elk gebruik dat minimaal is en onvoldoende om aan te nemen dat het merk werkelijk en metterdaad op een bepaalde markt wordt gebruikt, niet aan de eisen van een normaal gebruik. Dienaangaande is er van een normaal gebruik van het merk geen sprake indien dit merk, ook al is de houder ervan van plan het werkelijk te gebruiken, objectief gezien niet daadwerkelijk, voortdurend en zonder wijzigingen in de vorm van het teken op de markt aanwezig is, zodat het door de consumenten niet als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten kan worden opgevat [arrest Gerecht van 12 december 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM—Harrison (HIWATT), T-39/01, Jurispr. blz. II-5233, punt 36].

36 Wat de criteria ter beoordeling van dit normale gebruik betreft, dienen op grond van regel 40, lid 5, van verordening nr. 2868/95 de specifieke feiten en omstandigheden van de zaak in aanmerking te worden genomen, gelet op de bewoordingen van regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95, waarin wordt bepaald dat de opgaven en het bewijsmateriaal tot staving van het gebruik betrekking moeten hebben op de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van dit gebruik.

37 In het onderhavige geval moest verzoekster het gebruik in Spanje aantonen van het beeldmerk J GIORGI voor „eau de cologne, deodorantia voor persoonlijk gebruik, shampoos, badgels, haarlakken, crèmespoelingen, haarcrèmes, bodymilk, make-upremovers, lippenstiften, nagellakken, (cosmetische) bruiningscrèmes, gezichtstonic", behorend tot klasse 3, en van het woordmerk AIR GIORGI voor „insectenverdelgingsmiddelen, geurverdrijvende apparaten en luchtverfrissers", behorend tot klasse 5. Bovendien moest dit bewijs worden geleverd voor de vijf jaren voorafgaand aan de datum van de vordering tot nietigverklaring, dus voor de periode van 20 november 1993 tot 20 november 1998.

38 In dit verband heeft verzoekster in bijlage bij haar opmerkingen van 6 juli 1999 bij de nietigheidsafdeling een aantal documenten ingediend voor het bewijs van het gebruik van de oudere merken, namelijk facturen (bijlagen 1-15), reclamemateriaal in de vorm van brochures (bijlagen 16-18) en een videocassette (bijlage 19).

39 Verzoekster stelt dat zij de oudere merken heeft verkregen van Industria de la Keratina Aerosoles, SA, en dat de overdracht op 2 juni 1998 bij de Oficina española de patentes y marcas (Spaans octrooi- en merkenbureau) is ingeschreven. Volgens verzoekster was het gebruik van die merken in de periode vóór de overdracht geconditioneerd door de economische moeilijkheden van genoemde vennootschap, die hebben geleid tot de verkoop van de betrokken merken en later tot haar vrijwillige faillissementsaanvraag.

40 In dit verband moet erop worden gewezen dat de bijzondere omstandigheden van de huidige of voormalige merkhouders niet relevant zijn voor de beoordeling van het gebruik van merken, aangezien uit het bewijs van normaal gebruik moet blijken dat het merk in de vijf jaren voorafgaand aan de datum van de vordering tot nietigverklaring daadwerkelijk op de betrokken markt aanwezig was, onafhankelijk van de vraag wie in die periode de eigenaar was.

41 Overigens heeft verzoekster niet gesteld dat er geldige redenen waren voor het niet gebruiken van de merken in de zin van artikel 56, lid 2, van verordening nr. 40/94. In ieder geval moet worden opgemerkt dat het in deze bepaling genoemde begrip „geldige reden" in wezen betrekking heeft op externe omstandigheden waardoor de houder het merk niet kan gebruiken, en niet op omstandigheden in verband met zijn commerciële problemen.

42 Wat in de eerste plaats het gebruik van het oudere merk J GIORGI betreft, merkt de kamer van beroep op dat op geen van de door verzoekster ingediende facturen een relevante hoeveelheid producten van dat merk voorkomt.

43 Verzoekster heeft namelijk een reeks facturen ingediend waarin genoemd merk geen enkele keer wordt genoemd, met uitzondering van de als bijlage 1 ingediende factuur, waarvan de kamer van beroep heeft verklaard dat deze 32 eenheden van het product CHAMP J GIORGI betreft (punt 13 van de bestreden beslissing). In dit verband moet de constatering van het BHIM worden bevestigd, die ter terechtzitting door verzoekster is aanvaard, dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld — waarschijnlijk als gevolg van de slechte kwaliteit van de kopie — dat de betrokken factuur betrekking heeft op het product CHAMPU J GIORGI 750 ML C/16, terwijl het in werkelijkheid om het product CHAMPÚ GIORGI 750 ML C/16 gaat.

44 Er bestaat dan ook geen enkel bewijs dat dit merk tijdens de referentieperiode is gebruikt, aangezien de documenten waarin de producten GIORGI, MISS GIORGI en GIORGI LINE worden genoemd, niet zijn te beschouwen als bewijzen van het gebruik van het oudere merk J GIORGI. Hoewel op grond van artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 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, als gebruik van het merk is te beschouwen, wordt in het onderhavige geval door het gebruik van de tekens GIORGI, MISS GIORGI en GIORGI LINE het onderscheidend vermogen van het merk J GIORGI gewijzigd. Het gebruik van het genoemde merk is dan ook niet aangetoond.

45 Wat in de tweede plaats het oudere merk AIR GIORGI betreft, heeft verzoekster een aantal facturen ingediend die betrekking hebben op de interieurparfums „antitabaco, lavanda, maderas en floral" met het genoemde merk en waaruit volgens het BHIM blijkt van de verkoop van 24 eenheden in 1994, 4 800 eenheden met teruggave van 2 640 eenheden (dus een werkelijke verkoop van 2 160 eenheden) in 1995 en 312 eenheden in 1996. Bovendien blijkt uit de brochures die als bijlagen 16 en 18 zijn ingediend, de verkoop van vijf soorten interieurparfumverstuivers („antitabaco, lavanda, maderas, floral en seco") en van twee soorten interieurparfumverstuivers van het type „ecológico" onder het merk AIR GIORGI.

46 Opgemerkt moet worden dat de verkoop van door dit aangeduide merk aangeduide producten waarvan verzoekster het bewijs heeft geleverd, zeer beperkt of zelfs nihil was in vier van de vijf jaren die aan de indieningsdatum van de vordering tot nietigverklaring zijn voorafgegaan, namelijk 1994, 1996, 1997 en 1998.

47 Uit de door verzoekster overgelegde bewijzen blijkt dan ook niet, dat het betrokken merk voortdurend aanwezig is geweest in de vijf jaren die aan de indieningsdatum van de vordering tot nietigverklaring zijn voorafgegaan.

48 Aangezien verzoekster niet heeft aangetoond dat haar merken AIR GIORGI en J GIORGI in Spanje normaal zijn gebruikt tussen 20 november 1993 en 20 november 1998 voor de producten waarvoor zij zijn ingeschreven, moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat een normaal gebruik van deze merken niet is aangetoond.

49 Bijgevolg dient het eerste middel, ontleend aan schending van artikel 56, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, te worden verworpen.

Het tweede middel, schending van artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

50 Verzoekster betoogt dat het figuratieve bestanddeel van het merk GIORGI LINE (nr. 1 789 484) abstract van aard is en niet fonetisch kan worden weergegeven. Overigens is dit element begripsmatig niet onderscheidend. Wat het woord „line" betreft, is verzoekster van mening dat de kamer van beroep terecht van oordeel was dat dit voor de consument vrijwel niet waarneembaar is en dan ook slechts een esthetische rol speelt.

51 Visueel is het woord „giorgi" volgens verzoekster het dominerende bestanddeel van het merk GIORGI LINE, aangezien dit woord het sterkst door de consument wordt waargenomen en dit het enige bestanddeel is dat hij kan onthouden om opnieuw naar het betrokken product te vragen. Het woord „giorgi" treedt haars inziens duidelijk naar voren ten opzichte van het woord „line". Overigens wijst zij erop dat alle oudere merken het woord „giorgi" bevatten, dat daarin het centrale woord is.

52 Gezien het bijzondere belang van eigennamen in de bedrijfstak van de parfumerie en de luxeartikelen acht verzoekster het argument van de kamer van beroep dat het woord „giorgi" geen onderscheidend vermogen heeft, niet relevant.

53 Verzoekster voegt hieraan toe dat het betoogde in verband met het merk GIORGI LINE (nr. 1 789 484) ook geldt voor de merken MISS GIORGI (nr. 1 747 374) en GIORGI LINE (nr. 1 747 375). Zij merkt echter op dat het grafische bestanddeel

in die merken nog eenvoudiger is en daarom minder waarneembaar voor de consument.

54 Wat het betwiste merk GIORGIO AIRE betreft, is verzoekster van mening dat in het bijzonder moet worden gekeken naar het eerste bestanddeel, het woord „giorgio", aangezien het vooraan in het teken staat en bovendien als mannelijke voornaam onderscheidend vermogen heeft. Het tweede bestanddeel van dat merk, het woord „aire", is volgens verzoekster louter bijkomstig en onderscheidt de producten van het betwiste merk op geen enkele wijze, aangezien het naar een eigenschap van het product verwijst, namelijk dat het een verstuiver is of bestemd is om in de lucht te worden gespoten.

55 Bovendien meent verzoekster dat de kamer van beroep correct heeft vastgesteld dat er een begripsmatige gelijkenis tussen de conflicterende merken bestaat en dat deze merken dezelfde producten betreffen.

56 Het BHIM is van mening dat bij het onderzoek van het verwarringsgevaar alle bestanddelen van elk teken moeten worden meegewogen. Het betwist derhalve verzoeksters analyse, waarin de vergelijking van de conflicterende tekens wordt beperkt tot de woorden „giorgi" en „giorgio" zonder rekening te houden met de andere beeld- en woordbestanddelen.

57 Het BHIM deelt de opvatting van de kamer van beroep in punt 18 van de bestreden beslissing, dat het betwiste merk fonetisch en visueel een zekere gelijkenis met de oudere merken vertoont en dat er een zekere begripsmatige verwantschap is, aangezien het woord „giorgi", een Italiaanse achternaam die in alle oudere merken voorkomt, deel uitmaakt van het woord „giorgio" dat overigens een Italiaanse voornaam is. Er bestaan echter significante en subtiele verschillen tussen de woorden „giorgio" en „giorgi".

58 Overigens wekt het woord „aire" in het betwiste merk volgens het BHIM niet de indruk dat de producten met dit merk verstuivers zijn.

59 Het BHIM komt tot de slotsom dat er geen verwarring kan ontstaan tussen de oudere merken GIORGI LINE (nr. 1 747 375 en nr. 1 789 484) en het betwiste merk GIORGIO AIRE.

60 Wat tot slot het oudere merk MISS GIORGI (nr. 1 747 374) betreft, betoogt het BHIM dat het bestanddeel „miss" niet kan worden gescheiden van het woord „giorgi" en dat het waarschijnlijk een productlijn voor vrouwen aanduidt. Overigens merkt het BHIM op dat dit merk fonetisch van het betwiste merk GIORGIO AIRE verschilt en dat er dus geen gevaar van verwarring tussen deze merken bestaat.

Beoordeling door het Gerecht

61 Volgens de rechtspraak van het Hof over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17; arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 25]

62 Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22; arresten Canon, reeds aangehaald, punt 16 en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 18; arrest van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40; arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 26).

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

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

65 Gelet op het feit dat de oudere merken zijn ingeschreven in Spanje en dat de betrokken producten gangbare consumptiegoederen zijn, wordt het relevante publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar gevormd door de gemiddelde consumenten in deze lidstaat.

66 De betrokken waren alsook de conflicterende tekens dienen met inachtneming van de voorgaande overwegingen te worden vergeleken.

67 Wat de vergelijking van de producten betreft, zijn de Spaanse merken MISS GIORGI (nr. 1 747 374) en GIORGI LINE (nr. 1 747 375) ingeschreven voor „parfumerieën en cosmetica, met name haarverzorgings- en badproducten" en is het merk GIORGI LINE (nr. 1 789 484) ingeschreven voor „parfums en cosmetica". Al deze producten behoren tot klasse 3.

68 De kamer van beroep heeft in punt 17 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de producten van de Spaanse merken GIORGI LINE (nrs. 1 747 375 en 1 789 484) en MISS GIORGI moeten worden beschouwd als identiek aan die die door het betwiste merk GIORGIO AIRE worden gedekt.

69 Overigens zijn de partijen het erover eens dat de producten van de oudere merken en die van het betwiste merk identiek of gelijksoortig zijn.

70 In verband met de vergelijking van de tekens volgt uit de rechtspraak dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25). Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat niet valt uit te sluiten dat de enkele fonetische gelijkenis tussen twee merken verwarring kan doen ontstaan (zie in deze zin arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 28).

71 De betrokken conflicterende tekens moeten dan ook visueel, fonetisch en begripsmatig worden vergeleken.

72 Bij de visuele vergelijking was de kamer van beroep van oordeel dat het betwiste merk GIORGIO AIRE, hoewel het lijkt op de oudere merken aangezien het woord „giorgi" in alle oudere merken voorkomt en deel uitmaakt van het woord „giorgio", toch aanzienlijke verschillen met de oudere merken vertoont. Alle oudere merken bevatten kenmerkende figuratieve bestanddelen en een aanvullend woordbestanddeel („line" of „miss"). Het betwiste merk bevat ook een aanvullend woordbestanddeel, namelijk „aire", dat in hoofdletters van hetzelfde formaat als het woord „giorgio" wordt weergegeven (punt 18 van de bestreden beslissing).

73 Opgemerkt moet worden, dat het feit dat de oudere merken en het betwiste merk respectievelijk de bestanddelen „giorgi" en „giorgio" bevatten, die een zekere gelijkenis vertonen, van geringe betekenis is bij hun globale vergelijking en op zichzelf niet tot de conclusie kan leiden dat er een visuele gelijkenis is tussen de conflicterende tekens.

74 Doordat in de tekens nog andere woordbestanddelen voorkomen, namelijk de woorden „line" en „miss" in de oudere merken en het woord „aire" in het betwiste merk, is de totaalindruk die ieder teken geeft, een andere. Bovendien bevatten de oudere merken figuratieve bestanddelen van een bijzondere en originele vorm.

75 Hieruit volgt dat de kamer van beroep de verschillen tussen de conflicterende tekens terecht voldoende heeft geacht om een visuele overeenstemming af te wijzen.

76 De kamer van beroep heeft geen specifieke fonetische vergelijking tussen de betrokken tekens gemaakt. Zij heeft zich beperkt tot de opmerking dat het betwiste merk GIORGIO AIRE, hoewel lijkend op de oudere merken aangezien het woord „giorgi" in alle oudere merken voorkomt en deel uitmaakt van het woord „giorgio", hiermee toch aanzienlijke verschillen vertoont (punt 18 van de bestreden beslissing).

77 In dit verband moet worden vastgesteld dat er belangrijke verschillen zijn tussen de conflicterende tekens en dat de punten van overeenstemming in verhouding tot de verschillen gering zijn. Het betwiste merk bestaat namelijk uit vier lettergrepen (gior-gio-ai-re), waarvan er slechts één, namelijk de lettergreep „gior", gelijk is met die van de oudere merken, die bestaan uit respectievelijk drie (miss-gior-gi) en vier (gior-gi-li-ne) lettergrepen.

78 De fonetische bestanddelen die de conflicterende tekens gemeen hebben, zijn dan ook in de minderheid ten opzichte van de onderling afwijkende fonetische bestanddelen. Bijgevolg moet worden geoordeeld dat de betrokken merken fonetisch verschillen.

79 Bij de begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens heeft de kamer van beroep het standpunt van de indienster van de vordering tot nietigverklaring (verzoekster bij het Gerecht) afgewezen, dat de conflicterende merken op dit vlak met elkaar overeenstemmen omdat het woord „giorgio" in het betwiste merk GIORGIO AIRE dominant zou zijn; het woord „aire" beschrijft slechts eigenschappen van de producten van het merk en kan daarom niet onderscheidend zijn.

80 In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat het woord „aire" in het betwiste merk niet alleen niet beschrijvend is voor de betrokken producten, maar een belangrijke semantische waarde heeft die aan die van de mannelijke voornaam GIORGIO wordt toegevoegd, en daarmee een geheel vormt dat begripsmatig verschilt van de oudere merken en met name van de andere bestanddelen van de oudere merken dan GIORGI, namelijk de woorden „line" en „miss".

81 In de tweede plaats kunnen woorden zoals „giorgi" en „giorgio", in tegenstelling tot wat verzoekster beweert, niet onderscheidend zijn voor parfumerieën en cosmetica. Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, zal de consument — gezien het veelvuldige gebruik van Italiaanse of Italiaans aandoende namen in de parfumsector en gezien de gewenning van de consument aan merken met die bestanddelen — niet telkens als een dergelijke naam in combinatie met andere woord- of beeldbestanddelen in een merk voorkomt, denken dat alle producten waarvoor die naam gebruikt wordt, dezelfde herkomst hebben (punt 18 van de bestreden beslissing).

82 De kamer van beroep heeft derhalve terecht geoordeeld dat de betrokken tekens begripsmatig niet overeenstemmen.

83 Daarom kan in het onderhavige geval op grond van de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de tekens verwarringsgevaar bij het relevante publiek worden uitgesloten, ook al gaat het bij de door de conflicterende merken aangeduide waren om dezelfde of soortgelijke waren [zie in die zin arrest Gerecht van 12 december 2002, Vedial/BHIM—France Distribution (HUBERT), T-110/01, punt 63, Jurispr. blz. II-5275].

84 Gezien het bovenstaande heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat er geen gevaar van verwarring bestaat tussen het betwiste merk GIORGIO AIRE en de oudere Spaanse merken MISS GIORGI (nr. 1 747 374), GIORGI LINE (nr. 1 747 375) en GIORGI LINE (nr. 1 789 484). Daarom dient het tweede middel, ontleend aan schending van artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, te worden verworpen.

85 Hieruit volgt dat het beroep moet worden verworpen.

Kosten

86 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM in diens kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

1) **Verwerpt het beroep.**

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

Tiili Mengozzi Vilaras

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 9 juli 2003.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

V. Tiili