ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer)

13 september 2007 *

In zaak C-234/06 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 23 mei 2006,

Il Ponte Finanziaria SpA, gevestigd te Scandicci (Italië), vertegenwoordigd door P. L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina en M. Boletto, avvocati,

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door O. Montalto en M. Buffolo als gemachtigden,

verweerder in eerste aanleg,

* Procestaal: Italiaans.

F.M.G. Textiles Srl, voorheen Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, gevestigd te Numana (Italië), vertegenwoordigd door D. Marchi, avvocato,

interveniënte in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: K. Lenaerts (rapporteur), kamerpresident, E. Juhász, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis en J. Malenovský, rechters,

advocaat-generaal: E. Sharpston,
griffier: R. Grass,

gezien de stukken,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 maart 2007,

het navolgende

Arrest

1 Il Ponte Finanziaria SpA (hierna: „rekwirante") vordert vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Jurispr. blz. II-445; hierna: „bestreden arrest"), waarbij het Gerecht heeft

verworpen haar beroep strekkende tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 17 maart 2003 inzake een oppositieprocedure tussen rekwirante en Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (hierna: „litigieuze beslissing").

Het rechtskader

2 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van een merk wordt geweigerd „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". Volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van dezelfde verordening dient onder meer onder oudere merken te worden verstaan: de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.

3 Artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Europese Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, vatbaar is voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken. Volgens artikel 15, lid 2, sub a, wordt het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd, als gebruik in de zin van lid 1 beschouwd.

4 Artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 betreft oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag en bepaalt dat de houder van een ouder gemeenschapsmerk op straffe van afwijzing van zijn oppositie het bewijs moet leveren dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waarop de oppositie is gebaseerd, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar was ingeschreven. Volgens artikel 43, lid 3, is lid 2 ook van toepassing op 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 wordt beschermd.

Voorgeschiedenis van het geding

5 Op 24 september 1998 heeft Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, thans F.M.G. Textiles Srl (hierna: „interveniënte"), het BHIM verzocht om inschrijving van het beeldmerk BAINBRIDGE als gemeenschapsmerk (aanvraagnr. 940007). De waren waarvoor deze aanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 18 met als opschrift „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren", en tot klasse 25 met als opschrift „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels" 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.

6 Op 7 september 1999 heeft rekwirante oppositie ingesteld tegen deze inschrijving op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Deze oppositie was

gebaseerd op elf oudere merken die in Italië waren ingeschreven voor klasse 18 en/of klasse 25 en die het woordbestanddeel „bridge" gemeen hebben. Het betreft de beeldtekens „Bridge" (nr. 370836), „Bridge" (nr. 704338), „Old Bridge" (nr. 606709), „The Bridge Basket" (nr. 593651); het woordteken „THE BRIDGE" (nr. 642952); de driedimensionale tekens „The Bridge" (nr. 704372) en „The Bridge" (nr. 633349); het woordteken „FOOTBRIDGE" (nr. 710102); het beeldteken „The Bridge Wayfarer" (nr. 721569), en ten slotte de woordtekens „OVER THE BRIDGE" (nr. 630763) en „THE BRIDGE" (nr. 642953).

7 Bij beslissing van 15 november 2001 heeft de oppositieafdeling van het BHIM deze oppositie afgewezen op grond dat, ondanks de 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 verordening nr. 40/94 redelijkerwijs kon worden uitgesloten gelet op de fonetische en visuele verschillen tussen de betrokken merken. Rekwirante heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld.

8 Met de litigieuze beslissing heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM dit beroep verworpen. Zij heeft om te beginnen vijf van de elf inschrijvingen van oudere merken (nrs. 370836, 704338, 606709, 593651 en 642952) uit haar beoordeling geweerd op grond dat het bewijs van gebruik van de desbetreffende merken niet was geleverd. Met betrekking tot de zes andere oudere merken (nrs. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 en 642953) heeft zij geweigerd om deze als „seriemerken" aan te merken wegens het ontbreken van bewijzen van het gebruik van een voldoende aantal van deze merken. Zij heeft vervolgens geconcludeerd dat er geen gevaar voor verwarring van deze zes merken met het aangevraagde gemeenschapsmerk in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond, gelet op het ontbreken van de minimale mate van overeenstemming van de conflicterende merken die is vereist voor toepassing van het beginsel van de onderlinge samenhang, volgens hetwelk een geringe mate van overeenstemming van de merken kan worden gecompenseerd door een hoge mate van soortgelijkheid van de betrokken waren, en omgekeerd.

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest

9 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 30 mei 2003, heeft rekwirante beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.

10 Het BHIM en interveniënte hebben geconcludeerd tot verwerping van dit beroep.

11 Met een eerste middel, ontleend aan schending van de artikelen 15, lid 2, sub a, en 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en aan schending van regel 22 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), voerde rekwirante aan dat de kamer van beroep ten onrechte een aantal oudere merken uit haar beoordeling heeft geweerd op grond dat het bewijs van het gebruik ervan niet was geleverd.

12 Wat in de eerste plaats de zes oudere merken (nrs. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 en 642953) betreft waarop de kamer van beroep haar beoordeling van het gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk heeft gebaseerd, heeft het Gerecht in de punten 27 en 28 van het bestreden arrest geoordeeld dat de kamer van beroep pas bij het onderzoek van het argument inzake het bestaan van een „familie van merken" heeft vastgesteld dat slechts twee van deze merken waren gebruikt en dus bij deze beoordeling in aanmerking konden worden genomen.

13 In dit verband heeft de kamer van beroep immers uitdrukkelijk verklaard dat voor deze oudere merken niet overeenkomstig artikel 43 van verordening nr. 40/94 het bewijs van gebruik moest worden geleverd, aangezien de in deze bepaling genoemde periode van vijf jaar vanaf de inschrijving ervan nog niet was verstreken. Derhalve heeft zij geconcludeerd dat deze zes oudere merken in aanmerking moesten worden genomen bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met het aangevraagde

merk. De Italiaanse consument werd evenwel de facto op de markt slechts met twee van deze oudere merken geconfronteerd, zodat de door rekwirante bepleite ruimere bescherming op grond van het bestaan van een zogenaamde „familie van merken" in casu niet gerechtvaardigd was. Het Gerecht heeft daaruit afgeleid dat het bezwaar dat rekwirante voor hem heeft gemaakt met betrekking tot de behandeling van deze zes oudere merken door de kamer van beroep, in feite was gericht tegen beoordelingen die deze laatste in het kader van de analyse ten gronde van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens heeft verricht. Dit bezwaar valt onder het tweede middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening.

14 Wat in de tweede plaats het weren van het oudere merk THE BRIDGE (nr. 642952) betreft, heeft het Gerecht in de punten 31 tot en met 37 van het bestreden arrest geoordeeld dat normaal gebruik van een merk vereist dat dit merk objectief gezien daadwerkelijk, voortdurend en zonder wijzigingen in de vorm van het teken op de markt aanwezig is. De kamer van beroep heeft terecht geoordeeld dat het bewijs van normaal gebruik van het betrokken merk niet was geleverd. In dit verband heeft het Gerecht de documenten die rekwirante voor het eerst voor hem heeft overgelegd, niet-ontvankelijk verklaard.

15 Wat in de derde plaats de vier andere oudere merken (nrs. 370836, 704338, 606709 et 593651) betreft die niet in aanmerking werden genomen bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk, heeft het Gerecht om te beginnen in de punten 42 tot en met 45 van het bestreden arrest geoordeeld dat de kamer van beroep op goede gronden de zogenoemde „defensieve" inschrijvingen ervan heeft afgewezen. Volgens het Gerecht is de inaanmerkingneming van dergelijke inschrijvingen immers niet verenigbaar met de door verordening nr. 40/94 beoogde regeling van bescherming van gemeenschapsmerken, volgens welke het bewijs van gebruik van het merk een wezenlijke voorwaarde is voor de erkenning van uitsluitende rechten aan de houder ervan. Vervolgens heeft het Gerecht in de punten 50 en 51 van het bestreden arrest geoordeeld dat met betrekking tot de vraag of het merk Bridge (nr. 370836) kan worden geacht globaal equivalent te zijn aan het merk THE BRIDGE (nr. 642952) in de zin van artikel 15, lid 2, sub a, van dezelfde verordening, de voorwaarden voor toepassing van deze bepaling in casu niet waren vervuld. Volgens het Gerecht kan de houder van een ingeschreven merk immers op grond van deze bepaling het bewijs van gebruik van dit merk niet leveren met een beroep op het gebruik van een overeenstemmend merk dat het voorwerp van een afzonderlijke inschrijving uitmaakt.

16 Met betrekking tot het tweede middel, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, heeft het Gerecht in de eerste plaats in de punten 75 tot en met 117 van het bestreden arrest vastgesteld dat de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren dezelfde zijn als de waren die worden aangeduid door de zes oudere nationale merken die de kamer van beroep in aanmerking heeft genomen bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar. Daarentegen vertonen de conflicterende tekens uitsluitend op fonetisch vlak overeenstemmingen, en niet op visueel en begripsmatig vlak. Het Gerecht was derhalve van oordeel dat de kamer van beroep geen beoordelingsfouten had gemaakt door te concluderen dat er geen gevaar bestaat dat de consument het aangevraagde merk gaat verwarren met de zes oudere merken afzonderlijk beschouwd. Wat in de tweede plaats het argument betreft dat de oudere merken een „familie van merken" of „seriemerken" vormen, heeft het Gerecht in punt 128 van het bestreden arrest geoordeeld dat bij gebreke van bewijs van het gebruik van alle merken die tot de „serie" behoren, of minstens van een aantal merken die een „familie" kunnen vormen, de kamer van beroep terecht de argumenten van de hand heeft gewezen op grond waarvan rekwirante aanspraak maakte op de aan „seriemerken" toekomende bescherming.

17 Derhalve heeft het Gerecht het door rekwirante ingestelde beroep tot vernietiging verworpen.

Conclusies van partijen

18 Rekwirante concludeert dat het het Hof behage:

— het bestreden arrest te vernietigen;

— de litigieuze beslissing te vernietigen, en

— het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten van de procedures voor het Gerecht en voor het Hof.

19 Het BHIM concludeert dat het het Hof behage:

— de hogere voorziening af te wijzen, en

— rekwirante te verwijzen in de kosten.

20 Interveniënte concludeert dat het het Hof behage:

— de hogere voorziening overeenkomstig artikel 119 van het Reglement voor de procesvoering niet-ontvankelijk te verklaren;

— primair, de hogere voorziening af te wijzen en het bestreden arrest te bevestigen, en

— in elk geval, rekwirante te verwijzen in de kosten die interveniënte in de procedures voor het Gerecht en voor het Hof zijn opgekomen.

Hogere voorziening

21 Allereerst merkt interveniënte op dat de advocaten van rekwirante in de inleidende paragraaf van de hogere voorziening verklaren dat zij optreden krachtens een authentieke bijzondere volmacht die „als administratief document bij het beroep voor het Gerecht is gevoegd". Voor zover dit document zich evenwel niet in het dossier bevindt, moet de hogere voorziening niet-ontvankelijk worden geacht.

22 Dienaangaande volstaat de opmerking dat het betrokken document zich in het dossier bevindt zoals dat voor het Gerecht werd samengesteld. De hogere voorziening is dus geenszins niet-ontvankelijk.

23 Met het eerste en het vijfde middel, die eerst moeten worden onderzocht, voert rekwirante aan dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met de zes oudere merken van rekwirante die daarvoor in aanmerking werden genomen (nrs. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 en 642953). Het tweede middel betreft onjuiste toepassing van artikel 43, leden 2 en 3, van deze verordening, waardoor het oudere merk THE BRIDGE (nr. 642952) werd geweerd. Het derde middel is ontleend aan schending van artikel 15, lid 2, sub a, van deze verordening, waardoor het oudere merk Bridge (nr. 370836) werd geweerd. Volgens het vierde middel werd artikel 43, leden 2 en 3, van deze verordening onjuist toegepast, waardoor het oudere merk Bridge (nr. 370836) en oudere merken nrs. 704338, 606709 en 593651 werden geweerd als defensieve merken.

Eerste middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met de oudere merken afzonderlijk beschouwd

Argumenten van partijen

24 Met haar eerste middel, dat bestaat uit drie onderdelen, voert rekwirante aan dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast, aangezien de conflicterende merken de minimale mate van overeenstemming vertonen die is vereist voor de vaststelling van verwarringsgevaar.

25 In de eerste plaats heeft het Gerecht in punt 105 van het bestreden arrest erkent dat er fonetische overeenstemmingen zijn tussen alle conflicterende merken en dat er sprake is van een „relevante" fonetische overeenstemming tussen enerzijds het aangevraagde merk en anderzijds de woordmerken THE BRIDGE (nr. 642953) en FOOTBRIDGE (nr. 710102) en de oudere driedimensionale merken met het woordelement „the bridge" (nrs. 704372 en 633349). Rekwirante betoogt dat volgens vaste rechtspraak fonetische overeenstemming de overhand heeft boven een eventueel ontbreken van visuele overeenstemming op grafisch vlak.

26 In de tweede plaats is rekwirante van mening dat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen verwarringsgevaar bestaat wegens de visuele en begripsmatige verschillen tussen het aangevraagde merk en de oudere merken. De analyse van het Gerecht in de punten 107 tot en met 113 van het bestreden arrest, op grond waarvan het heeft geconcludeerd tot het ontbreken van begripsmatige overeenstemming, berust volgens haar op een schatting van het kennisniveau van het Engels van een gemiddelde Italiaanse consument, terwijl rekwirante op basis van de laatste peiling van Eurobarometer (organisme van de Commissie van de Europese Gemeenschappen belast met „Analyse van de publieke opinie") van mening is dat slechts 15 à 20 % van het Italiaanse publiek de betekenis van de Engelse term „bridge" kent. Aangezien alle merken het element „bridge" gemeen hebben, is er ook sprake van een zekere visuele overeenstemming van deze merken.

27 In de derde plaats, gelet op het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren volkomen dezelfde zijn en de oudere merken een groot onderscheidend vermogen hebben, had het Gerecht de conflicterende merken moeten vergelijken aan de hand van een globale beoordeling waarbij rekening wordt gehouden met het beginsel van de onderlinge samenhang van factoren. In het kader van een dergelijke beoordeling hadden de relevante fonetische overeenstemming en de begripsmatige en visuele overeenstemming van de conflicterende merken niet kunnen leiden tot de uitsluiting van verwarringsgevaar, zonder dat blijk zou zijn gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

28 Volgens het BHIM mag het bestaan van een zekere overeenstemming op fonetisch vlak buiten beschouwing worden gelaten wanneer dit de consument niet beïnvloedt en slechts een van de elementen van zijn globale oordeel is.

29 Interveniënte betoogt met betrekking tot het fonetische aspect dat rekwirante overgaat tot een ongefundeerde heruitlegging van het bestreden arrest. Met betrekking tot het begripsmatige aspect voert zij aan dat uit de door rekwirante aangehaalde peiling niet kan worden afgeleid dat de gemiddelde Italiaanse consument de betekenis van het Engelse woord „bridge" in zijn taal niet kent, en dat rekwirante door de keuze van het merk THE BRIDGE, waarvan de betekenis overeenstemt met het onderscheidende deel van haar naam, „Il Ponte", zelf een verband heeft willen creëren tussen deze naam en de in de handel gebrachte waren, omdat zij meende dat de Italiaanse consument dit verband kan zien. Met betrekking tot het beginsel van de onderlinge samenhang van factoren stelt interveniënte, net als het BHIM, dat het Gerecht op goede gronden heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk verschilt van de merken van rekwirante, zodat dit beginsel niet van toepassing is.

Beoordeling door het Hof

— Eerste onderdeel van het eerste middel

30 In de punten 102 tot en met 106 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vrij zwakke fonetische overeenstemmingen vastgesteld bij vergelijking van het aangevraagde merk met het oudere merk dat het woordelement „The Bridge Wayfarer" bevat (nr. 721569), alsook bij vergelijking ervan met het oudere woordmerk OVER THE BRIDGE (nr. 630763). Het Gerecht heeft vervolgens geoordeeld dat de fonetische overeenstemmingen sterker zijn bij vergelijking met de oudere woordmerken THE BRIDGE en FOOTBRIDGE (nrs. 642953 en 710102) en met de oudere driedimensionale merken die het woordelement „the bridge" bevatten (nrs. 704372 en 633349). Het Gerecht heeft evenwel meteen gesteld dat deze overeenstemming wordt afgezwakt door de aanwezigheid van het lidwoord „the" en het voorvoegsel „foot" in de oudere merken en van het voorvoegsel „bain" in het aangevraagde merk. Bijgevolg heeft het Gerecht enkel erkend dat het aangevraagde merk en deze vier oudere merken in zekere mate fonetisch overeenstemmen.

31 Anders dan rekwirante aanvoert, was het Gerecht dus niet van oordeel dat er fonetische overeenstemmingen zijn tussen alle conflicterende merken. Wat de fonetische overeenstemming van het aangevraagde merk met de vier bovengenoemde oudere merken betreft, heeft het Gerecht deze overeenstemming weliswaar als „relevant" aangemerkt in punt 115 van het bestreden arrest, maar dit heeft niet geleid tot een onjuiste rechtsopvatting.

32 Er kan weliswaar niet worden uitgesloten dat de enkele fonetische overeenstemming verwarring kan doen ontstaan, maar er dient aan te worden herinnerd dat het bestaan van een dergelijk gevaar dient te worden vastgesteld in het kader van een globale beoordeling wat betreft de begripsmatige, visuele en fonetische overeenstemming tussen de tekens in kwestie (zie arrest van 23 maart 2006, Mülhens/BHIM, C-206/04 P, Jurispr. blz. I-2717, punt 21; zie ook, in die zin, arrest van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punten 34 en 35).

33 Een dergelijke globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient 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 [zie arrest Mülhens/BHIM, reeds aangehaald, punt 19, en zie met name, wat de Eerste 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) betreft, arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 25].

34 Deze globale beoordeling houdt in dat fonetische overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door de begripsmatige en visuele verschillen daartussen, voor zover ten minste een van deze tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (zie arresten van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643, punt 20; Mülhens/BHIM, reeds aangehaald, punt 35, en 15 maart 2007, T.I.M. E. ART/BHIM, C-171/06 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 49).

35 Zoals de advocaat-generaal in punt 56 van haar conclusie heeft opgemerkt, is de beoordeling van een eventuele fonetische overeenstemming slechts één van de relevante factoren in het kader van de globale beoordeling. Derhalve kan niet worden geconcludeerd dat wanneer louter fonetische overeenstemming tussen twee tekens bestaat, noodzakelijkerwijs sprake is van verwarringsgevaar (arrest Mülhens/BHIM, reeds aangehaald, punten 21 en 22).

36 In casu heeft het Gerecht in de punten 116 en 117 van het bestreden arrest geoordeeld dat niet tot het bestaan van verwarringsgevaar kon worden geconcludeerd op de uitsluitende grond dat de tekens fonetisch overeenstemmen, aangezien de mate van fonetische overeenstemming van ondergeschikt belang was doordat de betrokken waren gewoonlijk aldus in de handel werden gebracht dat het relevante publiek bij de aankoop het merk ervan visueel waarneemt.

37 Aldus heeft het Gerecht in het kader van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar de door de betrokken tekens opgeroepen totaalindruk onderzocht wat de eventuele begripsmatige, visuele en fonetische overeenstemmingen ervan betreft. In dit kader kon het Gerecht, zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting, concluderen dat een dergelijk gevaar niet bestaat bij gebreke van begripsmatige en visuele overeenstemming.

38 Voorts kan rekwirante niet verkrijgen dat het Hof zijn eigen beoordeling in de plaats stelt van die van het Gerecht. Volgens vaste rechtspraak blijkt uit artikel 225 EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie dat hogere voorziening beperkt is tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, hetgeen in casu niet wordt aangevoerd, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening (zie, met name, arresten van 18 juli 2006, Rossi/BHIM, C-214/05 P, Jurispr. blz. I-7057, punt 26, en 26 april 2007, Alcon/BHIM, C-412/05 P, Jurispr. blz I-3569, punt 71).

39 De vaststellingen die het Gerecht in de punten 115 tot en met 117 van het bestreden arrest heeft gedaan, vormen feitelijke beoordelingen. Het Gerecht heeft het verwarringsgevaar globaal beoordeeld op basis van de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk, waarbij het in het bijzonder rekening heeft gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan.

40 Het argument van rekwirante moet dus niet-ontvankelijk worden geacht voor zover het ertoe strekt te verkrijgen dat het Hof zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht.

41 Het eerste onderdeel van het middel moet derhalve ten dele ongegrond en ten dele niet-ontvankelijk worden verklaard.

— Tweede onderdeel van het eerste middel

42 Meteen al moet het argument niet-ontvankelijk worden verklaard waarmee rekwirante onder verwijzing naar een recente peiling in werkelijkheid beoogt de louter feitelijke beoordelingen die het Gerecht in de punten 107 tot en met 114 van het bestreden arrest heeft verricht met betrekking tot de begripsmatige overeenstemming van de conflicterend tekens, op losse schroeven te zetten.

43 Zoals in punt 38 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, is het immers niet aan het Hof om in hogere voorziening dergelijke beoordelingen op losse schroeven te zetten, tenzij zij het gevolg zijn van een onjuiste opvatting van de stukken van het dossier, hetgeen in casu niet wordt aangevoerd.

44 Wat vervolgens de kritiek betreft die rekwirante levert op de beoordeling van de visuele overeenstemming door het Gerecht in de punten 92 tot en met 101 van het bestreden arrest, zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak uit artikel 225 EG, artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie en artikel 112, lid 1, eerste alinea, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof volgt dat een hogere voorziening duidelijk moet aangeven tegen welke onderdelen van het arrest waarvan de vernietiging wordt gevorderd, zij is gericht, en welke argumenten rechtens die vordering specifiek staven (arresten van 4 juli 2000, Bergaderm en Goupil/Commissie, C-352/98 P, Jurispr. blz. I-5291, punt 34, en 30 juni 2005, Eurocermex/BHIM, C-286/04 P, Jurispr. blz. I-5797, punt 42).

45 Het argument van rekwirante voldoet niet aan deze vereisten. Daarin worden immers geen juridische argumenten naar voren gebracht waarmee wordt aangegeven op welk punt het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Rekwirante herhaalt slechts het voor het Gerecht aangevoerde middel zonder meer uitleg te verstrekken en zonder aan te geven op welke punten zij het bestreden arrest wil aanvechten.

46 Dit argument beoogt dus enkel een nieuw onderzoek van het in eerste aanleg ingediende verzoekschrift, in strijd met de vereisten van het Statuut van het Hof van Justitie en van zijn Reglement voor de procesvoering.

47 Derhalve dient het tweede onderdeel van het eerste middel niet-ontvankelijk te worden verklaard.

— Derde onderdeel van het eerste middel

48 Het is juist dat krachtens het beginsel van de onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren, met name tussen de overeenstemming van de

merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd (zie, met name arresten van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 19, en T.I.M.E. ART/BHIM, reeds aangehaald, punt 35). Evenwel heeft het Hof geoordeeld dat voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 voor verwarringsgevaar tegelijkertijd is vereist dat het aangevraagde merk en het oudere merk gelijk zijn of overeenstemmen en dat de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, dezelfde of soortgelijk zijn als die waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Dit zijn cumulatieve voorwaarden (zie arrest van 12 oktober 2004, Vedial/BHIM, C-106/03 P, Jurispr. blz. I-9573, punt 51).

49 Dienaangaande heeft het Gerecht in punt 116 van het bestreden arrest geoordeeld dat, ook al zijn er fonetische overeenstemmingen tussen de conflicterende tekens, deze factor uiteindelijk van ondergeschikt belang is, omdat het relevante publiek gewoonlijk het merk waardoor de betrokken waren worden aangeduid, visueel waarneemt. Bovendien heeft het Gerecht ook geconcludeerd tot het ontbreken van begripsmatige en visuele overeenstemming op grond van een beoordeling waaraan niet kan worden afgedaan om de in het tweede onderdeel van dit middel uiteengezette redenen.

50 In het kader van zijn beoordeling van het verwarringsgevaar kon het Gerecht dus, zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting, concluderen dat de conflicterende merken afzonderlijk niet de minimale mate van overeenstemming vertonen die is vereist om verwarringsgevaar te kunnen vaststellen op de enkele grond dat de oudere merken een groot onderscheidend vermogen bezitten of dat de door deze laatste merken aangeduide waren dezelfde zijn als die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft.

51 Bij gebreke van deze minimale mate van overeenstemming kan het Gerecht dus niet worden verweten dat het het beginsel van onderlinge samenhang niet heeft toegepast in het kader van zijn globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

52 In deze omstandigheden faalt het derde onderdeel van het eerste middel.

53 Bijgevolg moet het eerste middel in zijn geheel worden afgewezen.

Vijfde middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met de oudere merken als merken die behoren tot een „familie" of „serie" van merken

Argumenten van partijen

54 Rekwirante voert aan dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met de „familie" of „serie" van merken die door haar oudere merken wordt gevormd. Gedurende de vijf jaar vóór de gemeenschapsmerkaanvraag moet het verwarringsgevaar worden beoordeeld aan de hand van een vergelijking van de merken zoals zij werden ingeschreven, zonder te eisen dat is voldaan aan een criterium als het daadwerkelijke gebruik. Volgens rekwirante is dit het geval wanneer de houder van een ouder merk zijn oppositie enkel baseert op dit oudere merk dat niet is onderworpen aan de verplichting tot gebruik. Eisen dat de oudere merken werden gebruikt, zou bovendien betekenen dat de houder van ingeschreven maar nog niet gebruikte „seriemerken" die op het punt staat om erdoor aangeduide waren op de markt te brengen, de aan „seriemerken" toekomende bescherming wordt ontzegd wanneer een derde die rechtsgeldig een aanvraag tot inschrijving van een overeenstemmend merk had ingediend, op hetzelfde ogenblik besliste om tot daadwerkelijk gebruik ervan over te gaan.

55 Het BHIM betoogt in de eerste plaats dat het begrip „seriemerken" in verordening nr. 40/94 niet wordt gehanteerd en louter een ontwikkeling in de rechtspraak inzake het Italiaanse merkenrecht is waarbij rechtskracht wordt toegekend aan een

feitelijke situatie, die wordt gekenmerkt door de mogelijke associatie van de seriemerken met het aangevraagde merk. Deze associatie kan dan leiden tot verwarring bij het betrokken publiek doordat verschillende merken die een onderscheidend bestanddeel gemeen hebben en dezelfde of soortgelijke waren aanduiden, gelijktijdig op de markt aanwezig zijn. Bijgevolg is de aanwezigheid van deze merken op de markt een vereiste.

56 In de tweede plaats impliceert de inaanmerkingneming van het feit dat de oudere merken tot een serie behoren, dat de beschermingsomvang van deze merken afzonderlijk beschouwd wordt uitgebreid. Derhalve moet elke abstracte beoordeling van het verwarringsgevaar, die uitsluitend is gebaseerd op het bestaan van een aantal inschrijvingen van merken met hetzelfde onderscheidende bestanddeel, zonder daadwerkelijk gebruik ervan, worden uitgesloten.

57 In de derde plaats voert het BHIM aan dat de vraag of het „seriemerken" betreft, een feitelijke beoordeling inhoudt waarbij wordt uitgegaan van de wijze waarop de consumenten de conflicterende tekens opvatten. Volgens het BHIM werden de vermeende seriemerken niet gebruikt en bezitten zij geen kenmerken waardoor zij kunnen worden geacht een familie te vormen.

58 Interveniënte merkt op dat, ook al was rekwirante niet verplicht om het bewijs van het gebruik van de oudere merken met het gemeenschappelijke woordbestanddeel „bridge" te leveren teneinde vervallenverklaring van de respectieve inschrijvingen te vermijden, zij dit niettemin had moeten doen tot staving van haar stelling dat sprake is van een „familie" van merken met dit woordbestanddeel.

Beoordeling door het Hof

59 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet het bestaan van verwarringsgevaar voortvloeiende uit de overeenstemming van het aangevraagde

merk met een ouder merk en uit de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop deze merken betrekking hebben, worden beoordeeld bij het publiek op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd.

60 In casu heeft het Gerecht in punt 78 van het bestreden arrest vastgesteld dat, gelet op de aard van de betrokken waren, waarvan de omschrijving in punt 5 van het onderhavige arrest is overgenomen, het relevante publiek met betrekking tot hetwelk het verwarringsgevaar voor alle betrokken waren moet worden onderzocht, bestaat uit de gemiddelde consument in de lidstaat waar de oudere merken worden beschermd, te weten Italië.

61 Om te beginnen dient te worden vastgesteld dat overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 6 van verordening nr. 40/94 een merk slechts op individuele wijze kan worden ingeschreven en de uit deze inschrijving voortvloeiende bescherming van minimum vijf jaar louter individueel wordt toegekend, zelfs wanneer verschillende merken met een of meerdere gemeenschappelijke en onderscheidende bestanddelen gelijktijdig worden ingeschreven.

62 Het is juist dat wanneer oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag wordt ingesteld op basis van één enkel ouder merk dat nog niet is onderworpen aan de verplichting tot gebruik, de beoordeling van het verwarringsgevaar gebeurt aan de hand van een vergelijking van de twee merken zoals zij werden ingeschreven. Dit is evenwel niet het geval wanneer de oppositie is gebaseerd op het bestaan van verschillende merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „familie" of „serie" van merken.

63 Er is immers sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie arrest Alcon/BHIM, reeds aange-

haald, punt 55; zie ook, in die zin, arrest Canon, reeds aangehaald, punt 29). In het geval van een „familie" of „serie" van merken vloeit het verwarringsgevaar juist voort uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en ten onrechte meent dat dit merk deel uitmaakt van die familie of serie van merken.

64 Zoals de advocaat-generaal in punt 101 van haar conclusie heeft opgemerkt, kan bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een familie of serie kunnen vormen, geen enkele consument worden geacht een gemeenschappelijk element in die familie of serie van merken waar te nemen en/of met die familie of serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde gemeenschappelijke element bevat. Voor het bestaan van het gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een „familie" of „serie", is dus vereist dat de oudere merken die deel uitmaken van die „familie" of „serie", op de markt aanwezig zijn.

65 Anders dan rekwirante aanvoert, heeft het Gerecht niet het bewijs van het gebruik als zodanig van de oudere merken geëist, maar louter het gebruik van een voldoende aantal dat een serie van merken kan vormen, en dus het bewijs van het bestaan van die serie met het oog op de beoordeling van het verwarringsgevaar.

66 Aangezien het Gerecht heeft vastgesteld dat een dergelijk gebruik ontbrak, kon het dus op goede gronden concluderen dat de kamer van beroep terecht de argumenten van de hand heeft gewezen op grond waarvan rekwirante aanspraak maakte op de aan „seriemerken" toekomende bescherming.

67 Bijgevolg moet het vijfde middel ongegrond worden verklaard.

Tweede middel: schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 doordat het Gerecht het oudere merk THE BRIDGE (nr. 642952) uit zijn beoordeling heeft geweerd

Argumenten van partijen

68 Volgens rekwirante heeft het Gerecht artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 onjuist toegepast. Het Gerecht heeft immers bij de vaststelling, of het merk THE BRIDGE (nr. 642952) normaal werd gebruikt in de periode van vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag, niet de relevantie beoordeeld van de door rekwirante overgelegde documenten inzake het gebruik van dit merk voor waren van klasse 25 in 1995.

69 Door een onafgebroken gebruik van het merk THE BRIDGE (nr. 642952) in de betrokken periode te eisen, heeft het Gerecht een voorwaarde toegevoegd die niet wordt gesteld in artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94.

70 Het BHIM voert om te beginnen aan dat het onderzoek van het door rekwirante overgelegde bewijsmateriaal een feitelijke beoordeling door het Gerecht uitmaakt. Door een onafgebroken gebruik van het merk tijdens de betrokken periode van vijf jaar te eisen, heeft het Gerecht voorts geen voorwaarde opgelegd die in bovengenoemde bepaling niet wordt gesteld. Het heeft enkel overeenkomstig deze bepaling een voortdurend gebruik ervan geëist. Dit middel moet dus niet-ontvankelijk en ongegrond worden geacht.

71 Interveniënte betoogt dat de overlegging van de catalogus 1994-1995 alleen en het geringe aantal reclameadvertenties met betrekking tot het jaar 1995 niet volstonden als bewijs van de omvang van het gebruik van het merk. Het kon dus enkel gaan om een „symbolisch gebruik" teneinde elk risico op vervallenverklaring uit te sluiten.

Beoordeling door het Hof

72 Wat om te beginnen de grief betreft dat het Gerecht een onafgebroken gebruik van het merk THE BRIDGE (nr. 642952) tijdens de volledige referentieperiode heeft geëist, blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat van een merk een normaal gebruik wordt 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 alleen ertoe strekt, de aan de inschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, inzonderheid de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (zie arrest van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237, punt 70; zie ook, in die zin, met betrekking tot artikel 10, lid 1, van richtlijn 89/104, welke bepaling identiek is aan artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94, arrest van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 43, en beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punt 27).

73 De vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen, hangt derhalve af van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval. De frequentie of de regelmaat van het gebruik van het merk is een van de factoren waarmee rekening kan worden gehouden (arrest Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punt 71; zie ook, in die zin, beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 22).

74 Door in punt 35 van het bestreden arrest te stellen dat het bewijs zeer gering is voor het jaar 1994 en geen bewijs is aangedragen voor de jaren 1996 tot en met 1999, heeft het Gerecht geenszins geëist dat rekwirante het bewijs levert van een onafgebroken gebruik van het merk THE BRIDGE (nr. 642952) tijdens de volledige

relevante periode. Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof waarnaar in de punten 72 en 73 van het onderhavige arrest wordt verwezen, heeft het Gerecht onderzocht of dit merk normaal is gebruikt gedurende deze periode. Daartoe heeft het Gerecht in de punten 32 tot en met 36 van het bestreden arrest onderzocht of de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk aantonen dat het daadwerkelijk, voortdurend en zonder wijzigingen in de vorm van het teken op de markt aanwezig was.

75 Voor zover rekwirante het Gerecht vervolgens verwijt, het aangedragen bewijsmateriaal onjuist te hebben beoordeeld, volstaat de vaststelling dat het Gerecht de bewijselementen heeft beoordeeld teneinde vast te stellen of het bewijs van gebruik van het merk THE BRIDGE (nr. 642952) was geleverd voor de periode van vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag overeenkomstig artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met artikel 43, lid 3. In de punten 33 tot en met 36 van het bestreden arrest is het Gerecht nagegaan of het merk THE BRIDGE (nr. 642952) normaal was gebruikt tussen 14 juni 1994 en 14 juni 1999, de datum van bovengenoemde publicatie, op basis van het enige bewijsmateriaal dat rekwirante met betrekking tot het gebruik van dit merk had overgelegd (een herfst-/wintercatalogus 1994-1995 en reclameadvertenties met betrekking tot het jaar 1995), en heeft het geconcludeerd dat dit niet het geval was. Aangezien het Gerecht had vastgesteld dat de andere overgelegde catalogi niet waren gedateerd, kan hem immers niet worden verweten, daarmee geen rekening te hebben gehouden in het kader van zijn beoordeling. Bovendien dient te worden opgemerkt dat de conclusie waartoe het Gerecht op basis van het beschikbare bewijsmateriaal is gekomen, geheel binnen het kader van de feitelijke beoordeling valt.

76 Met haar argumenten beoogt rekwirante deze louter feitelijke beoordeling op losse schroeven te zetten. Zoals in punt 38 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, is deze vraag, behoudens het geval van een onjuiste opvatting van de feiten, hetgeen in casu niet wordt aangevoerd, niet vatbaar voor toetsing door het Hof in hogere voorziening.

77 Bijgevolg dient het tweede middel ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond te worden verklaard.

Derde middel: schending van artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 doordat het Gerecht het oudere merk Bridge (nr. 370836) uit zijn beoordeling heeft geweerd

Argumenten van partijen

78 Volgens rekwirante heeft het Gerecht artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 onjuist toegepast door het merk Bridge (nr. 370836) uit zijn beoordeling van het verwarringsgevaar te weren zonder na te gaan of dit merk kon worden beschouwd als een lichtjes gewijzigde versie van het merk THE BRIDGE (nr. 642952), waarbij het van geen belang is dat dit laatste teken zelf reeds werd ingeschreven. Rekwirante erkent immers dat zij niet de vereiste bewijzen van gebruik van het merk Bridge (nr. 370836) heeft overgelegd, maar zij is van mening dat zij dit niet hoefde te doen gelet op de overgelegde bewijzen van gebruik van het merk THE BRIDGE (nr. 642952). De door deze twee merken aangeduide waren zijn immers volstrekt dezelfde. Het lidwoord „the" vormt het enige verschil tussen die merken. In dit verband stelt rekwirante dat de toevoeging van dit lidwoord „the" het onderscheidend vermogen van het merk „Bridge" (nr. 370836) niet kan wijzigen. Bovendien kan de wijze waarop het Gerecht artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 uitlegt, leiden tot een discriminatie tussen de houder van een merk die slechts de „basis"versie ervan laat inschrijven terwijl hij zeer verscheiden versies gebruikt, en de houder van een merk die ervoor kiest om alle versies van zijn merk te laten inschrijven.

79 Volgens het BHIM moet dit middel worden afgewezen omdat het niet-ontvankelijk en ongegrond is. In de eerste plaats is niet voldaan aan de basisvoorwaarde van daadwerkelijk gebruik van het merk THE BRIDGE (nr. 642952), dat een lichtjes gewijzigde vorm van het merk Bridge (nr. 370836) zou zijn. In de tweede plaats vormt de toevoeging van het lidwoord „the" een wezenlijke wijziging waardoor het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk wordt gewijzigd. In de derde plaats betreft de beoordeling van de voorwaarde van een „minimale afwijking" tussen het ingeschreven teken en het daadwerkelijk gebruikte teken een feitenkwestie.

80 Interveniënte voert aan dat artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 in casu niet kan worden toegepast, omdat daartoe is vereist dat een merk in een bepaalde vorm is ingeschreven en in een lichtjes afwijkende vorm wordt gebruikt. Dit is in casu niet het geval. Dat rekwirante houder is van twee onderscheiden inschrijvingen vormt bovendien op zich een bewijs dat zij zelf van mening was dat deze merken voldoende van elkaar afwijken.

Beoordeling door het Hof

81 Volgens artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 is een merk waarvan gedurende de relevante periode geen normaal gebruik is gemaakt, vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

82 Overeenkomstig artikel 15, lid 2, sub a, wordt het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd, eveneens als gebruik in de zin van artikel 15, lid 1, beschouwd.

83 Deze bepalingen zijn in wezen identiek aan die van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

84 In dit verband dient te worden vastgesteld dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het argument van rekwirante van de hand te wijzen dat het bewijs van gebruik van het merk Bridge (nr. 370836) tijdens de referentieperiode was geleverd door het aandragen van elementen ten bewijze van het gebruik van het merk THE BRIDGE (nr. 642952).

85 Zonder dat hoeft te worden onderzocht of het merk THE BRIDGE (nr. 642952) kan worden geacht slechts op onderdelen af te wijken zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk Bridge (nr. 370836) wordt gewijzigd, dient immers te worden vastgesteld dat het bewijs van gebruik van eerstgenoemd merk niet werd geleverd zodat het geenszins kan dienen als bewijs van gebruik van laatstgenoemd merk.

86 Hoe dan ook, weliswaar kan op grond van de in de punten 81 en 82 van het onderhavige arrest vermelde bepalingen worden aangenomen dat een ingeschreven merk is gebruikt wanneer het bewijs wordt geleverd van gebruik ervan in een vorm die lichtjes afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven, maar is het niet mogelijk om op grond van deze bepalingen door het bewijs van gebruik van een ingeschreven merk de aan dit merk toekomende bescherming uit te breiden tot een ander ingeschreven merk, waarvoor het bewijs van gebruik niet werd geleverd, op grond dat dit laatste merk slechts een lichte variant van het eerste merk is.

87 Het derde middel moet dus ongegrond worden verklaard.

Vierde middel: schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, doordat het Gerecht de oudere zogenoemde „defensieve" merken uit zijn beoordeling heeft geweerd

Argumenten van partijen

88 Volgens rekwirante heeft het Gerecht artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 onjuist toegepast door te oordelen dat het begrip defensieve merken onverenigbaar is met de regeling van bescherming van gemeenschapsmerken.

89 Om te beginnen had het Gerecht moeten oordelen dat dit betoog van het BHIM, dat voor het eerst voor hem werd aangevoerd, niet-ontvankelijk was.

90 De kamer van beroep heeft immers de oudere merken nrs. 370836, 704338, 606709 en 593651 uit de beoordeling van het verwarringsgevaar geweerd louter omdat deze merken ouder waren dan het hoofdmerk, en niet omdat het begrip „defensieve merken" als zodanig onverenigbaar is met de communautaire regeling. Het Gerecht mocht dus enkel nagaan, net zoals de kamer van beroep heeft gedaan, of deze merken voldeden aan de voorwaarden om als defensief te kunnen worden aangemerkt overeenkomstig het nieuwe Italiaanse wetboek inzake industriële eigendom.

91 Vervolgens kan niet worden betoogd, zoals het Gerecht doet, dat het nieuwe Italiaanse wetboek inzake industriële eigendom niet-gebruikte merken beschermt. Volgens dit wetboek is er immers geen vervallenverklaring wegens het niet gebruiken wanneer de houder van het niet-gebruikte defensieve merk tevens houder is van een of meerdere geldige overeenstemmende merken, waarvan minstens één daadwerkelijk wordt gebruikt ter aanduiding van dezelfde waren of diensten als die welke door dit defensieve merk worden beschermd. Ten slotte voegt rekwirante hieraan toe dat de erkenning van defensieve merken op nationaal vlak een „geldige reden" voor het niet gebruiken in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 kan vormen.

92 Volgens het BHIM moet dit middel niet-ontvankelijk worden geacht, aangezien de erkenning van „defensieve" merken afhangt van het daadwerkelijke gebruik van het „hoofd"merk THE BRIDGE (nr. 642952). Dit betreft evenwel een feitenkwestie waarover het Gerecht reeds in afwijzende zin heeft geoordeeld. Verder is het niet zo dat het voor het Gerecht aangevoerde argument, dat de Italiaanse wet houdende erkenning van het concept van defensieve merken onverenigbaar is met de regeling van bescherming van gemeenschapsmerken, niet-ontvankelijk is omdat daarover geen tegenspraak is gevoerd, aangezien het volgens het BHIM slechts een uitwerking is van het argument dat reeds in de procedure voor de kamer van beroep werd geformuleerd en volgens hetwelk er een verplichting tot gebruik van defensieve merken bestaat.

93 Ten gronde herinnert het BHIM eraan dat het daadwerkelijke gebruik van een merk een wezenlijke voorwaarde is voor de erkenning van uitsluitende eigendomsrechten aan de houder ervan. Verder is het BHIM van mening dat rekwirante de bescherming die is verbonden aan het concept van „defensieve merken", gelijkstelt met de bescherming die in het kader van artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 wordt geboden. De verschillen tussen de „defensieve" merken en het niet-gebruikte hoofdmerk THE BRIDGE (nr. 642952) zijn evenwel van dien aard dat zij het onderscheidend vermogen van dit laatste merk wijzigen.

94 Interveniënte voert in de eerste plaats aan dat de Italiaanse merkenwet eist dat de aanvraag tot inschrijving van defensieve merken op dezelfde of latere datum plaatsvindt dan die van het hoofdmerk. In de tweede plaats moet een defensief merk zijn ingeschreven voor dezelfde warenklassen als het hoofdmerk, terwijl rekwirante ook merken die zijn ingeschreven voor een andere klasse dan die waarvoor haar hoofdmerk is ingeschreven, beschouwt als defensieve merken. In de derde plaats mogen defensieve merken slechts een lichte variant van het hoofdmerk zijn. In casu is aan geen enkele van deze voorwaarden voldaan. Hoe dan ook, de inaanmerkingneming van defensieve inschrijvingen is onverenigbaar met de communautaire regeling van bescherming van merken.

Beoordeling door het Hof

95 Allereerst dient te worden geoordeeld dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door uitspraak te doen op het argument van het BHIM dat het concept van defensieve merken onverenigbaar is met verordening nr. 40/94.

96 Het is juist dat in een procedure betreffende een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM waarbij een op gevaar voor verwarring met een ouder merk berustende oppositie tegen een merkinschrijving is afgedaan, het BHIM

voor het Gerecht het voorwerp van het geding, zoals dit uit de respectieve vorderingen en stellingen van de merkaanvrager en de opposant voortvloeit, niet mag wijzigen (zie, in die zin, arresten Vedial/BHIM, reeds aangehaald, punt 26, en, mutatis mutandis, 21 oktober 2004, KWS Saat/BHIM, C-447/02 P, Jurispr. blz. I-10107, punt 58).

97 Opgemerkt zij evenwel dat rekwirante als een van haar argumenten inzake de beoordeling van het verwarringsgevaar voor de kamer van beroep heeft aangevoerd dat op basis van het gebruik van het merk THE BRIDGE (nr. 642952) bepaalde andere merken als defensieve merken in aanmerking moesten worden genomen. Aangezien dit argument de vraag deed rijzen of krachtens het Italiaanse recht merken waarvan het bewijs van gebruik niet was geleverd, niettemin als „defensieve merken" in aanmerking konden worden genomen, valt het betoog van het BHIM voor het Gerecht dat het gemeenschapsrecht een dergelijke mogelijkheid niet erkent, binnen het kader van het geding dat bij de kamer van beroep aanhangig was.

98 Zoals voorts de advocaat-generaal in punt 87 van haar conclusie heeft opgemerkt, voor zover de kamer van beroep — zij het impliciet — haar beslissing heeft gebaseerd op een onjuiste uitlegging van het gemeenschapsrecht, kan het Gerecht niet worden verweten dat het een juiste uitlegging van dit recht in de plaats heeft gesteld.

99 Vervolgens dient de conclusie van het Gerecht in punt 47 van het bestreden arrest te worden beoordeeld, volgens welke rekwirante zich niet kon baseren op de beweerdelijk defensieve aard — overeenkomstig de Italiaanse merkenwet — van bepaalde oudere merken die de kamer van beroep buiten beschouwing had gelaten.

100 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 de oppositie die de houder van een ouder gemeenschapsmerk of nationaal merk heeft ingesteld tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk,

moet worden afgewezen indien deze laatste op verzoek van de aanvrager niet het bewijs levert dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag zijn oudere merk in de Gemeenschap of in de lidstaat waar het wordt beschermd, normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waarop de oppositie is gebaseerd, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken. Bovendien bevat artikel 56, lid 2, van dezelfde verordening eenzelfde regel voor vorderingen tot vervallenverklaring of tot nietigverklaring van gemeenschapsmerken.

101 het Gerecht heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 46 van het bestreden arrest te stellen dat de houder van een nationale inschrijving die oppositie instelt tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, zich niet aan de krachtens artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 op hem rustende bewijslast kan onttrekken met een beroep op een nationale bepaling, op grond waarvan tekens als merk kunnen worden ingeschreven die niet bestemd zijn om in het economisch verkeer te worden gebruikt gelet op het feit dat zij alleen worden ingeschreven ter defensie van een ander teken dat wel in het economisch verkeer wordt gebruikt.

102 Het begrip „geldige reden" in dit artikel verwijst immers in wezen naar omstandigheden die zich buiten de wil van de merkhouder voordoen en die een belemmering vormen voor het gebruik van het merk, en niet naar nationale wetgeving die in een uitzondering voorziet op de regel van vervallenverklaring van het merk wegens het niet gebruiken ervan gedurende vijf jaar, zelfs al is het de wil van de merkhouder om het merk niet te gebruiken.

103 De stelling dat de houder van een nationale inschrijving die oppositie instelt tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, beroep kan doen op een ouder merk waarvan het bewijs van gebruik niet is geleverd op grond dat dit merk krachtens nationale wetgeving een „defensief merk" vormt, is dus niet verenigbaar met artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94.

104 Derhalve moet het vierde middel ongegrond worden verklaard.

105 Gelet op het voorgaande moet de hogere voorziening in haar geheel worden afgewezen.

Kosten

106 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

Het Hof van Justitie (Vierde kamer) verklaart:

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Il Ponte Finanziaria SpA wordt verwezen in de kosten.

ondertekeningen