ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)
31 maart 2004 *

In zaak T-20/02,

Interquell GmbH, gevestigd te Wehringen (Duitsland), vertegenwoordigd door G. J. Hodapp, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door G. Schneider en U. Pfleghar als gemachtigden,

verweerder,

ondersteund door

Provimi Ltd, gevestigd te Staffordshire (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door M. Kinkeldey, advocaat,

interveniënte,

* Procestaal: Duits.

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

SCA Nutrition Ltd, gevestigd te Staffordshire, vertegenwoordigd door M. Kinkeldey, advocaat,

betreffende een verzoek tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 27 november 2001 (zaak R 264/2000-2) met betrekking tot een oppositieprocedure tussen Interquell GmbH en SCA Nutrition Ltd,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, V. Tiili en M. Vilaras, rechters,

griffier: I. Natsinas, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 17 december 2003,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 4 juli 1996 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerk-aanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het gecombineerde woord- en beeldmerk dat hieronder wordt afgebeeld:



3 De waren en diensten waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 31 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: „voedingsmiddelen voor honden".

4 De gemeenschapsmerkaanvraag werd op 20 april 1998 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 29/98.

5 Op 20 juli 1998 heeft SCA Nutrition Ltd oppositie ingesteld krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94. Ter ondersteuning van de oppositie werd met name gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 tussen het aangevraagde merk en de volgende twee oudere merken aangevoerd:

— het hieronder afgebeelde woordmerk, dat in het Verenigd Koninkrijk onder nr. 1 573 085 is ingeschreven

HAPPIDOG

— het hieronder afgebeelde woord- en beeldmerk, dat in het Verenigd Koninkrijk onder nr. B 1 128 306 is ingeschreven



6 De waren waarvoor de oudere merken werden ingeschreven, behoren tot klasse 31 in de zin van de Overeenkomst van Nice en betreffen eveneens voedingsmiddelen voor honden.

7 Bij beslissing van 9 februari 2000 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie toegewezen en bijgevolg de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd op grond dat dit merk en het oudere woordmerk nr. 1 573 085 overeenstemmen en dezelfde waren aanduiden, waardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek in het Verenigd Koninkrijk, waar het oudere merk wordt beschermd.

8 Op 13 maart 2000 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingesteld.

9 Bij beslissing van 27 november 2001 (hierna: „bestreden beslissing"), die verzoekster op 30 november daaraanvolgend is betekend, heeft de tweede kamer van beroep dit beroep verworpen.

10 Volgens de kamer van beroep was de beslissing van de oppositieafdeling gegrond. De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat er bij het betrokken publiek in het Verenigd Koninkrijk verwarring kon ontstaan, omdat het aangevraagde teken en het oudere woordmerk nr. 1 573 085 dezelfde waren aanduiden en deze twee conflicterende merken zeer sterke begripsmatige en visuele overeenstemming vertonen.

Procedure en conclusies van partijen

11 Bij een op 30 januari 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.

12 Bij brief van 21 juni 2002 heeft het BHIM laten weten dat het oudere woordmerk nr. 1 573 085 wegens verstrijken van de geldigheid van de inschrijving ervan was doorgehaald in het Britse merkenregister. Het BHIM verzocht om de behandeling te schorsen tot aan de beslissing van het bevoegde bureau over het door SCA Nutrition geformuleerde verzoek tot herinschrijving van het merk. Gelet op het bezwaar dat verzoekster hiertegen had gemaakt, werd het verzoek tot schorsing van de behandeling afgewezen.

13 Bij een op 19 augustus 2002 ter griffie neergelegde akte heeft Provimi Ltd, cessionaris van het oudere woordmerk HAPPIDOG sinds 8 juli 2002, verzocht te mogen interveniëren ter ondersteuning van de conclusies van het BHIM. Bij beschikking van de president van de Vierde kamer van 16 oktober 2002 werd het verzoek van Provimi toegewezen en werd deze laatste overeenkomstig artikel 116, lid 6, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht toegelaten tot het maken van haar opmerkingen ter terechtzitting.

14 SCA Nutrition en het BHIM hebben hun memories van antwoord op 28 en 29 augustus 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegd. In haar memorie heeft SCA Nutrition gepreciseerd dat de nationale inschrijving van het oudere woordmerk nr. 1 573 085 was vernieuwd op 10 juni 2002, dus vóór de overgang van dit merk aan Provimi op 8 juli van hetzelfde jaar.

15 Bij brief van 4 december 2003 hebben SCA Nutrition en Provimi het Gerecht meegedeeld dat zij niet aanwezig zouden zijn op de terechtzitting, die op 17 december 2003 zou plaatsvinden.

16 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

17 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

18 SCA Nutrition concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

19 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster in wezen twee middelen aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 12 van deze verordening.

20 Voorts zij opgemerkt dat, voorzover globaal wordt verwezen naar de argumenten in de memories die in het kader van de administratieve procedure werden neergelegd, het verzoekschrift niet voldoet aan de vereisten van artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering en dus niet in aanmerking kan worden genomen (arrest Gerecht van 7 november 1997, Cipeke/Commissie, T-84/96, Jurispr. blz. II-2081, punt 33).

Schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

21 Verzoekster betoogt om te beginnen dat de uitdrukking „happy dog" met betrekking tot voedingsmiddelen voor honden beschrijvend is, aangezien zij wijst op de kwaliteit en de bestemming van deze levensmiddelen. Deze combinatie geeft immers op een begrijpelijke wijze aan het publiek, in het bijzonder in het Verenigd Koninkrijk, te kennen dat het levensmiddel een dusdanig gezonde en lekkere samenstelling bezit, dat de hond na het eten ervan in goede gezondheid verkeert en dus gelukkig is.

22 Deze analyse, die door de kamer van beroep niet werd verricht, is noodzakelijk om de beschermingsomvang van het oudere woordmerk vast te stellen en om na te gaan, of het aangevraagde merk al dan niet dit beschermde gebied betreedt.

23 Volgens verzoekster verklaart het beschrijvend karakter van de uitdrukking „happy dog" dat SCA Nutrition haar woordmerk in het Verenigd Koninkrijk alleen heeft kunnen laten inschrijven na een van bovengenoemde termen te hebben gewijzigd en de twee termen te hebben samengetrokken, zodat een grammaticaal onjuiste uitdrukking ontstond. Een dergelijk merk wordt evenwel alleen

beschermd voorzover er gevaar van verwarring met identieke tekens bestaat. Aanvaarding van een ander standpunt zou betekenen dat marktdeelnemers worden verhinderd, in hun tekens, naast andere elementen waardoor die tekens onderscheidend vermogen verkrijgen, grammaticaal juiste, maar beschrijvende termen te gebruiken, wegens de fonetische overeenstemming ervan met een merk dat — zoals in casu — wordt gevormd door de grammaticaal onjuiste variant van deze termen.

24 Wat de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, voert verzoekster aan dat deze tekens visueel niet overeenstemmen. De beeldelementen van het aangevraagde merk, te weten de enige elementen op grond waarvan de inschrijving van dit merk mogelijk is, werden door de kamer van beroep niet onderzocht. Voorts heeft deze laatste artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geschonden door te oordelen, dat de conflicterende tekens uit typografisch oogpunt in belangrijke mate overeenstemmen, terwijl de typografie van het aangevraagde merk duidelijk bewerkt is.

25 Aangezien de beschermingsomvang van het oudere woordmerk zeer beperkt is, kan gevaar van verwarring tussen de betrokken tekens volgens verzoekster evenmin worden vastgesteld op basis van een fonetische overeenstemming tussen deze tekens.

26 Het BHIM merkt op dat de redenering van verzoekster erin bestaat, elk van de betrokken merken te ontdoen van het bestanddeel „happy dog", waardoor in het geval van het aangevraagde merk alleen een beeldelement overblijft, en in het geval van het oudere merk het feit van de samentrekking van de termen „happy" en „dog" alsmede het gebruik van de letter „i" in plaats van „y" voor de eerste term. Deze redenering brengt verzoekster tot de onjuiste conclusie, dat vergelijking van de „overblijvende" bestanddelen aan het licht brengt dat de betrokken tekens in een te sterke mate verschillen om verwarringsgevaar aan te nemen.

27 Verweerder betwist dit betoog, omdat daarbij geen rekening wordt gehouden met de door elk van de merken opgeroepen totaalindruk en omdat ten onrechte ervan wordt uitgegaan dat het bestanddeel „happy dog" de betrokken waren beschrijft.

28 Om te beginnen blijkt immers uit een globale beoordeling van de betrokken tekens dat deze begripsmatig en auditief gelijk zijn en dat de visuele verschillen alleen niet volstaan om verwarringsgevaar uit te sluiten, gelet op het feit dat het om dezelfde waren gaat.

29 Verder kan een woordcombinatie slechts beschrijvend worden geacht, wanneer het in aanmerking komende publiek deze combinatie spontaan opvat als een aanduiding van de soort van de waar, de inhoud of de bestemming ervan. Dit is niet het geval met de woordcombinatie „happy dog", die met betrekking tot voedingsmiddelen voor honden hooguit een suggestief merk is. Spreken over een „gelukkige" of een „tevreden" hond staat immers niet in onmiddellijk verband met de betrokken waren.

30 SCA Nutrition herinnert er allereerst aan dat de rol van het Gerecht erin bestaat, de rechtmatigheid te toetsen van de beslissingen van de kamers van beroep, die alleen kunnen worden vernietigd indien deze kamers van beroep zich duidelijk hebben vergist bij de juridische beoordeling van de vastgestelde feiten. Verder stelt zij dat de tweede kamer van beroep in casu terecht heeft geconcludeerd tot het bestaan van verwarringsgevaar.

31 Wanneer verzoekster stelt dat het merk HAPPIDOG alleen wordt beschermd voorzover er gevaar van verwarring met identieke tekens bestaat, legt zij artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 verkeerd uit. Deze bepaling maakt immers geen onderscheid tussen de woordmerken in de zin dat merken die zijn opgebouwd uit bekende woorden, anders worden behandeld. Bovendien kan de

woordcombinatie „happy dog", gelet op het arrest van het Hof van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251), niet beschrijvend worden geacht. Dit betoog van verzoekster inzake het beschrijvend karakter van de uitdrukking „happy dog" is overigens in tegenspraak met haar eigen aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk.

32 Zelfs indien wordt uitgegaan van een zeer beperkte beschermingsomvang van het oudere woordmerk, bestaat er volgens SCA Nutrition in casu toch gevaar van verwarring tussen de conflicterende tekens. Uit auditief oogpunt zijn deze tekens identiek, en visueel stemmen zij in zeer sterke mate overeen. Het beeldelement van het aangevraagde merk, dat een in reclame gebruikelijke grafische vormgeving bezit, heeft geen eigen betekenis en zal dus door de consumenten worden opgevat als een variant van het oudere merk. Bovendien zou de begripsmatige overeenstemming onvermijdelijk gevaar van verwarring tussen de conflicterende tekens creëren, vermits deze betrekking hebben op dezelfde waren.

Beoordeling door het Gerecht

33 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde 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; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk". Voorts worden krachtens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken de in een lidstaat ingeschreven merken verstaan waarvan de datum van de aanvraag tot inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk.

34 Om te beginnen zij opgemerkt, dat de algemene formulering van bovengenoemde bepaling verzoeksters argument weerlegt, volgens hetwelk bepaalde woordmerken, zoals het oudere merk HAPPIDOG, alleen worden beschermd voorzover er gevaar van verwarring met identieke merken bestaat. Uit artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 blijkt dat geldig ingeschreven merken niet alleen worden beschermd wanneer het oudere merk en het geclaimde teken identieke tekens voor dezelfde waren of diensten zijn, maar ook wanneer deze tekens overeenstemmen en soortgelijke waren of diensten betreffen.

35 Vervolgens zij opgemerkt dat het gevaar van verwarring bij het publiek, dat een voorwaarde is voor de toepassing van bovengenoemd artikel en dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat 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], globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten Canon, reeds aangehaald, punt 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 18, en Fifties, reeds aangehaald, punt 26).

36 Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere 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. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon, reeds aangehaald, punt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 19, en Fifties, reeds aangehaald, punt 27).

37 Voorts speelt de indruk van het merk die bij de consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, een beslissende rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Gelet op de aard van de betrokken waren — te weten

voedingsmiddelen voor honden —, die gangbare consumptiegoederen zijn, en gelet op het feit dat het oudere woordmerk in het Verenigd Koninkrijk is ingeschreven en wordt beschermd, wordt het in aanmerking komende publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar gevormd door de gemiddelde consument in deze lidstaat. De gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn, neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23; arresten Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25, en Fifties, reeds aangehaald, punt 28). Voorts dient er rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26).

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

39 Tussen partijen staat vast dat de conflicterende tekens betrekking hebben op dezelfde waren.

40 Wat de vergelijking van de tekens betreft, blijkt 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).

41 In de bestreden beslissing was de kamer van beroep van oordeel dat geen uitvoerig onderzoek was vereist om te kunnen concluderen dat de kopers van voedingsmiddelen voor honden de twee betrokken tekens zouden verwarren, gelet op de zeer sterke begripsmatige en visuele overeenstemming. Zij heeft daaraan toegevoegd dat de verschillen tussen de twee tekens nauwelijks zichtbaar zijn wanneer deze tekens zijn aangebracht op blikken met voedingsmiddelen voor honden, ook al worden deze blikken naast elkaar geplaatst (punt 17 van de bestreden beslissing).

42 Vaststaat inderdaad dat de conflicterende tekens eenzelfde begripsinhoud hebben, in die zin dat zij aan het relevante publiek suggereren dat de hond door het eten van die waren gelukkig zal worden.

43 Met betrekking tot de visuele vergelijking zij opgemerkt dat het woordbestanddeel „happy dog" een overheersende positie inneemt in het geclaimde teken. Bij vergelijking van het dominerende woordbestanddeel van dit teken met het oudere woordmerk blijkt dat de merken op visueel vlak een zekere overeenstemming vertonen (arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 37). Het verschil als gevolg van de samentrekking van de termen „happy" en „dog" en als gevolg van de vervanging van de letter „y" door de letter „i" is niet belangrijk genoeg om elke overeenstemming op te heffen, aangezien de gemiddelde consument zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. In het kader van de visuele beoordeling van de door de conflicterende tekens opgeroepen totaalindruk kan evenwel wegens de beeldelementen in het aangevraagde merk — ook al zijn deze onbelangrijk, zoals de omlijsting en de bijzondere typografie van de woordcombinatie „happy dog" — niet worden aangenomen dat het gaat om een zeer sterke visuele overeenstemming.

44 Zelfs indien zou kunnen worden geconcludeerd dat de conflicterende tekens visueel niet overeenstemmen, heeft de kamer van beroep in casu terecht het bestaan van verwarringsgevaar aangenomen. Gelet op het feit dat de aangeduide

waren dezelfde zijn en de betrokken tekens begripsmatig overeenstemmen, alsmede op het feit dat deze tekens in de ogen van het relevante publiek fonetisch duidelijk gelijk zijn, kunnen de eventuele visuele verschillen tussen de tekens verwarringsgevaar bij dit publiek niet uitsluiten (zie in die zin arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 46).

45 Het aldus vastgestelde gevaar van verwarring tussen de conflicterende tekens wordt niet op losse schroeven gezet door verzoeksters betoog inzake het beschrijvend karakter van de woordcombinatie „happy dog". Voorzover verzoekster wilde verwijzen naar de in de rechtspraak vastgestelde samenhang tussen de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk en de beschermingsomvang ervan (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 24; Canon, reeds aangehaald, punt 18, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 20) en op die manier wilde aanvoeren dat er in casu geen verwarringsgevaar bestond wegens het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere woordmerk, faalt dit betoog.

46 Zelfs al zou de woordcombinatie „happy dog" voor voedingsmiddelen voor honden beschrijvend worden geacht en het onderscheidend vermogen van het oudere woordmerk derhalve zwak, opgemerkt zij dat wegens de onderlinge samenhang van de factoren die relevant zijn voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, de in casu gedane vaststelling dat de aangeduide waren dezelfde zijn en de conflicterende tekens in sterke mate overeenstemmen, volstaat voor de conclusie dat een dergelijk gevaar bestaat [zie in die zin arrest Gerecht van 15 januari 2003, Mystery Drinks/BHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Jurispr. blz. II-43, punt 36].

47 Gelet op het voorgaande is het eerste middel van verzoekster ongegrond.

De niet-toepassing van artikel 12 van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

48 Verzoekster wijst erop dat volgens artikel 12 van verordening nr. 40/94 de rechten van de houder van het gemeenschapsmerk beperkt zijn wanneer een derde voor zijn waren gebruikmaakt van aanduidingen inzake onder meer soort, kwaliteit of waarde van deze waren. Overeenkomstig deze bepaling is het niet mogelijk om op basis van de bescherming die het oudere woordmerk geniet, het gebruik van beschrijvende termen, zoals in casu „happy dog", te verbieden.

49 Verzoekster stelt dat dit argument in het kader van de procedure voor het BHIM werd aangevoerd, maar dat het BHIM het niet heeft beoordeeld „en evenmin een standpunt heeft ingenomen over artikel 12 van verordening nr. 40/94". Het BHIM heeft aldus deze verordening geschonden door de toepasselijke bepalingen niet in acht te nemen.

50 Het BHIM voert aan dat artikel 12 van verordening nr. 40/94 in het kader van een inschrijvingsprocedure niet van toepassing is, hetgeen het Hof reeds in het kader van de toepassing van de absolute weigeringsgronden heeft vastgesteld (arrest Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779). Hetzelfde geldt in het kader van een oppositieprocedure op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

51 SCA Nutrition betoogt eveneens dat artikel 12 van verordening nr. 40/94 in een procedure van inschrijving van een gemeenschapsmerk niet van toepassing is en dat verzoekster zich niet op deze bepaling kan beroepen, aangezien zij duidelijk de bedoeling heeft, het aangevraagde teken te gebruiken als aanduiding van de commerciële herkomst, en dus als merk, wat niet beantwoordt aan de eerlijke gebruiken in de zin van artikel 12 van verordening nr. 40/94.

Beoordeling door het Gerecht

52 Verzoekster betoogt dat volgens artikel 12 van verordening nr. 40/94 de bescherming die het oudere woordmerk geniet, niet tot gevolg kan hebben dat een concurrent wordt verboden voor zijn waren gebruik te maken van beschrijvende termen als „happy dog".

53 Vaststaat evenwel dat bij een analyse van alle memories die verzoekster tijdens de administratieve procedure heeft neergelegd, blijkt dat verzoekster nooit uitdrukkelijk artikel 12 van verordening nr. 40/94 heeft vermeld en a fortiori ook geen op deze specifieke bepaling gebaseerde argumentatie heeft ontwikkeld.

54 In deze omstandigheden is verzoeksters bezwaar dat de kamer van beroep heeft nagelaten uitspraak te doen over de toepassing van artikel 12 van verordening nr. 40/94 op het onderhavige geval, op een onjuiste premisse gebaseerd en moet het worden afgewezen.

55 Voor het geval dat het in de uiteenzetting van de gronden van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling opgenomen argument volgens hetwelk de concurrenten vrij gebruik moeten kunnen maken van de beschrijvende uitdrukking „happy dog", door de kamer van beroep als een impliciete, maar zekere verwijzing naar artikel 12 van verordening nr. 40/94 had moeten worden opgevat, zij voorts opgemerkt dat dit artikel niet van toepassing is in het kader van de procedure van inschrijving van een gemeenschapsmerk.

56 Artikel 12 van verordening nr. 40/94 ziet immers op de beperkingen van het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht van de houder in het economisch verkeer.

Zo zou een vermoedelijke inbreukmaker zich als verweer op deze bepaling kunnen beroepen om zich, in voorkomend geval, vrij te pleiten van enige inbreuk op de rechten van de houder van een gemeenschapsmerk dat met name bestaat uit termen die de kwaliteit of andere kenmerken van de betrokken waar aanduiden. Artikel 12 van verordening nr. 40/94 mag dus niet in aanmerking worden genomen in de procedure van inschrijving van een merk, aangezien het derden niet het recht verleent dergelijke termen als merk te gebruiken, zoals verzoekster claimt, maar hun enkel garandeert dat zij die termen als beschrijvende aanduiding kunnen gebruiken, namelijk als aanduiding van de kwaliteit of van andere kenmerken van de waar, op voorwaarde dat zij daarbij de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel in acht nemen [zie mutatis mutandis arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 28, en arrest Gerecht van 15 oktober 2003, Nordmilch/BHIM (OLDENBURGER), T-295/01, Jurispr., blz. II-4365, punten 55-57].

57 Derhalve moet het tweede middel van verzoekster worden afgewezen.

58 Uit een en ander volgt dat het beroep moet worden verworpen.

Kosten

59 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en SCA Nutrition in de kosten van deze laatsten te worden verwezen. Provimi heeft daarentegen geen vordering inzake de kosten geformuleerd. Zij dient derhalve haar eigen kosten te dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

1) Verwerpt het beroep.

2) Verwijst verzoekster in haar eigen kosten alsmede in de kosten van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) en van SCA Nutrition Ltd.

3) Verwijst Provimi Ltd in haar eigen kosten.

Legal Tiili Vilaras

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 31 maart 2004.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

H. Legal