ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

2 juni 2021 *

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk Hispano Suiza – Ouder Uniewoordmerk HISPANO SUIZA – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”

In zaak T-177/20,

Erwin Leo Himmel, wonende te Walchwil (Zwitserland), vertegenwoordigd door A. Gomoll, advocaat,

verzoeker,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door M. Fischer als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO:

Gonzalo Andres Ramirez Monfort, wonende te Barcelona (Spanje),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 21 januari 2020 (zaak R 67/2019-1) inzake een oppositieprocedure tussen Himmel en Ramirez Monfort,

wijst

HET GERECHT (Derde kamer),

samengesteld als volgt: A. M. Collins, president, Z. Csehi en G. Steinfatt (rapporteur), rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 30 maart 2020 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 21 juli 2020 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

* Procestaal: Engels.

gelet op het feit dat partijen geen verzoek tot vaststelling van een terechtzitting hebben ingediend binnen de termijn van drie weken nadat de sluiting van de schriftelijke behandeling is betekend en na te hebben besloten op grond van artikel 106, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 18 februari 2017 heeft de andere partij in de procedure voor het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Gonzalo Andres Ramirez Monfort, bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend overeenkomstig verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken Hispano Suiza.

3 De waren waarvoor inschrijving werd aangevraagd, behoren tot klasse 12 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, en zijn omschreven als volgt: „Voertuigen”.

4 De merkaanvraag is gepubliceerd in het *Uniemerkenblad* nr. 2017/038 van 24 februari 2017.

5 Op 17 mei 2017 heeft verzoeker, Erwin Leo Himmel, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 46 van verordening 2017/1001) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 hierboven bedoelde waren.

6 De oppositie was gebaseerd op het oudere Uniewoordmerk HISPANO SUIZA, dat op 1 augustus 2016 onder nummer 9184003 werd ingeschreven voor waren van de klassen 14 en 25 die voor elk van deze klassen met name zijn omschreven als volgt:

– klasse 14: „Uurwerken en tijdmeetinstrumenten”;

– klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”.

7 Ter ondersteuning van de oppositie zijn de gronden van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001] aangevoerd.

8 Bij beslissing van 12 november 2018 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat de litigieuze waren en de door het oudere merk aangeduide waren niet soortgelijk waren, zodat er geen sprake kon zijn van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

9 Op 10 januari 2019 heeft verzoeker krachtens de artikelen 66 tot en met 68 van verordening 2017/1001 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

10 Bij beslissing van 21 januari 2020 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO het beroep verworpen.

11 De kamer van beroep heeft opgemerkt dat, zoals de oppositieafdeling had uiteengezet, vervoermiddelen, zoals voertuigen, in geen geval kunnen worden geacht soortgelijk te zijn aan horloges, chronometers, kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels (punt 18 van de bestreden beslissing). Zij heeft vastgesteld dat eerstgenoemde waren, die transportmiddelen zijn, in elk opzicht verschillen van de andere waren, die bestaan in tijdmeetinstrumenten en artikelen bestemd om het lichaam te bedekken en te beschermen (punt 19 van de bestreden beslissing). Deze twee warencategorieën verschillen duidelijk wat hun aard, bestemming en gebruik betreft (punt 20 van de bestreden beslissing). Het gaat niet om concurrerende waren, aangezien zij kennelijk aan verschillende behoeften voldoen, noch om complementaire waren, aangezien met name het besturen van een voertuig niet noodzakelijk is voor iemand die zich moet aankleden of die wil weten hoe laat het is (punt 21 van de bestreden beslissing). Voorts heeft verzoeker niet aangevoerd dat de conflicterende waren soortgelijk zijn wat hun aard, bestemming of gebruik betreft, noch dat zij concurrerend of complementair zijn (punt 22 van de bestreden beslissing).

12 Bovendien heeft de kamer van beroep verzoekers betoog van de hand gewezen dat, ten eerste, het een „handelspraktijk” is dat autofabrikanten het gebruik van hun bekende merk uitbreiden tot andere waren, zoals kledingstukken, horloges en andere accessoires, ten tweede, het grote publiek bekend is met deze praktijk, ten derde, het grote publiek daarom ervan uitgaat dat het gebruik van eenzelfde merk voor de conflicterende waren erop wijst dat deze waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn, en, ten vierde, deze waren om die reden worden beschouwd als „soortgelijk” (punten 23 en 26 van de bestreden beslissing). Volgens de kamer van beroep tracht verzoeker op deze wijze een nieuw criterium van soortgelijkheid, te weten dat van „handelspraktijken”, in de plaats te stellen van de in de rechtspraak vastgestelde criteria, te weten die van de aard, de bestemming, het gebruik, de eventuele concurrentie en de complementariteit van de betrokken waren (punt 24 van de bestreden beslissing). Verzoeker heeft niet betwist dat volgens laatstgenoemde criteria voertuigen enerzijds en de door het oudere merk aangeduide waren anderzijds geenszins soortgelijk zijn (punt 25 van de bestreden beslissing).

13 Volgens de kamer van beroep kunnen handelspraktijken alleen relevant zijn om aan te tonen dat er een „verband” bestaat tussen de merken en de erdoor aangeduide waren in het kader van de weigeringsgrond van artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001, waarop verzoeker zich voor de kamer van beroep niet heeft beroepen (punt 27 van de bestreden beslissing).

14 De kamer van beroep heeft daaruit afgeleid dat het gebruik van het litigieuze merk voor voertuigen geen gevaar voor verwarring of associatie met het voor waren van de klassen 14 en 25 ingeschreven oudere merk oplevert, en heeft daarom geoordeeld dat de oppositie „kennelijk ongegrond” was.

Conclusies van partijen

15 Verzoeker verzoekt het Gerecht:

– de bestreden beslissing te vernietigen;

– het EUIPO te verwijzen in de kosten.

16 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:

– het beroep te verwerpen;

– verzoeker te verwijzen in de kosten.

In rechte

17 Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoeker één middel aan, te weten schending van artikel 46, lid 1, onder a), juncto artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 en niet-nakoming van de motiveringsplicht.

18 Vooraf moet worden vastgesteld dat, gelet op de datum waarop de betrokken merkaanvraag is ingediend, te weten 18 februari 2017, welke datum beslissend is voor de vaststelling van het toepasselijke materiële recht, voor de feiten van de onderhavige zaak de materiële bepalingen van verordening nr. 207/2009 gelden (zie in die zin arresten van 8 mei 2014, Bimbo/BHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punt 12, en 18 juni 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, punt 2 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Voorts worden procedureregels in het algemeen geacht te gelden vanaf de dag waarop zij in werking treden (zie arrest van 11 december 2012, Commissie/Spanje, C-610/10, EU:C:2012:781, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Bijgevolg dienen in casu, wat de materiële regels betreft, de door de kamer van beroep in de bestreden beslissing en door verzoeker en het EUIPO in hun betoog opgenomen verwijzingen naar artikel 8, leden 1 en 5, van verordening 2017/1001 te worden opgevat als verwijzingen naar artikel 8, leden 1 en 5, van verordening nr. 207/2009, waarvan de bewoordingen identiek zijn. Wat de procedureregels betreft, dienen, aangezien de oppositie is ingesteld op 17 mei 2017, de verwijzingen van verzoeker naar artikel 46, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001, betreffende met name de termijn waarbinnen oppositie moet worden ingesteld, te worden opgevat als verwijzingen naar het identiek luidende artikel 41, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, dat op de datum van de oppositie van kracht was.

19 Verzoeker betoogt in wezen dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de conflicterende waren niet soortgelijk zijn. Volgens verzoeker heeft zij namelijk geen rekening gehouden met alle factoren die relevant zijn voor de vergelijking van deze waren, gelet op de omstandigheden van het onderhavige geval, en is zij evenmin ingegaan op alle relevante argumenten die verzoeker heeft aangevoerd om aan te tonen dat die waren soortgelijk zijn.

20 In de eerste plaats stelt verzoeker dat de lijst van de in de rechtspraak ontwikkelde factoren voor de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten niet uitputtend is.

21 Uit punt 23 van het arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), blijkt dat bij de beoordeling van de soortgelijkheid van conflicterende waren of diensten rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren. Deze factoren omvatten onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (hierna: „Canon-criteria”). De uitdrukking „onder meer” wijst erop dat de opsomming van deze factoren louter indicatief is en andere relevante factoren daaraan kunnen worden toegevoegd of ervoor in de plaats kunnen komen, zoals in casu het geval is. De soortgelijkheid van waren en diensten hangt niet af van een specifiek aantal criteria die van tevoren kunnen worden bepaald en op alle gevallen kunnen worden toegepast.

22 Volgens vaste rechtspraak dient niet alleen rekening te worden gehouden met de Canon-criteria, maar ook met andere factoren, namelijk de distributiekanalen, het relevante publiek en de gebruikelijke herkomst van de waren, of zelfs de identiteit van de producenten. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren moet de vergelijking worden toegespitst op de vaststelling van de relevante factoren die bijzonder kenmerkend zijn voor de te vergelijken waren, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de specifieke commerciële realiteit van een gegeven waar. De relevantie van een gegeven factor hangt dus af van de respectieve te vergelijken waren. De gebruikelijke herkomst van de waren en een gevestigde marktpraktijk van autofabrikanten binnen de Europese Unie zijn in casu doorslaggevende factoren. De kamer van beroep heeft echter geen andere factoren dan de Canon-criteria in aanmerking genomen en heeft alleen gesteld dat de door verzoeker aangevoerde factor betreffende de handelspraktijk een nieuwe factor is die ontbreekt in het arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), en die dus niet-ontvankelijk is.

23 Verzoeker voert aan dat de beoordeling van de soortgelijkheid van de conflicterende waren in casu niet kan worden beperkt tot de Canon-criteria, omdat anders relevante elementen voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren buiten beschouwing worden gelaten, zoals de gangbare praktijk van de meerderheid van de autofabrikanten in de Unie om op grote schaal kleding te produceren en te verkopen, en het feit dat consumenten bekend zijn met deze praktijk en eraan gewend zijn. Bovendien heeft deze marktpraktijk in casu geleid tot een zeker cognitief gedrag of een zekere denkwijze.

24 Voorts wordt een specifieke marktpraktijk in een gegeven handelssector in het algemeen beschouwd als een doorslaggevende factor, zoals blijkt uit de beslissingen van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 8 juni 2017 (zaak R 1447/2016-5, punt 54) en 16 november 2017 (zaak R 968/2015-5, punt 49), en de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 15 december 2017 (zaak R 1527/2017-2, punt 26).

25 In de tweede plaats voert verzoeker aan dat indien de kamer van beroep de soortgelijkheid van de conflicterende waren had beoordeeld aan de hand van het criterium van de bij de consument bekende handelspraktijk van autofabrikanten in de Unie om naast auto's en auto-onderdelen en -uitrusting ook een breed assortiment kleding en accessoires aan te bieden, zij tot de slotsom had moeten komen dat deze waren soortgelijk zijn. Feitelijke en potentiële kopers van kleding en accessoires die zijn voorzien van een merk dat ook voor voertuigen wordt gebruikt, zullen daarmee doorgaans willen uitdrukken dat zij een voertuig van een bepaalde fabrikant bezitten of dat zij belangstelling of bewondering hebben voor de voertuigen van die fabrikant, en zij zullen dus deze verschillende warencategorieën met elkaar in verband brengen. Wanneer eenzelfde merk zowel voor voertuigen als voor uurwerken, tijdmeetinstrumenten, kleding, schoeisel en hoofddeksels wordt gebruikt, zal het relevante publiek voorts ervan overtuigd zijn dat al deze waren worden vervaardigd of verhandeld onder de uitsluitende controle van een onderneming of althans van economisch verbonden ondernemingen, hoewel zij niet concurrerend of complementair zijn.

26 In de derde plaats betoogt verzoeker dat de kamer van beroep ook ten onrechte heeft geoordeeld dat de conflicterende waren niet soortgelijk zijn omdat zij geen rekening heeft gehouden met het feit dat die waren afkomstig zijn van dezelfde producenten en via dezelfde distributiekanalen worden verkocht. In dit verband stelt hij ten eerste dat de daadwerkelijke plaats van vervaardiging niet zo doorslaggevend is als de vraag of het relevante publiek rekening houdt met de identiteit van de entiteit die de productie of de levering van de waren beheert of controleert. Hij merkt op dat de oppositieafdeling heeft vastgesteld dat, vandaag de dag, autofabrikanten

onder hun merknaam ook waren als die van de klassen 14 en 25 aanbieden. De oppositieafdeling heeft ook erkend dat voertuigen, kleding en uurwerken vaak worden vervaardigd en geleverd onder de verantwoordelijkheid van dezelfde producenten, namelijk autofabrikanten. Ten tweede voert verzoeker aan dat uit de bij het verzoekschrift gevoegde afdrukken van websites blijkt dat de door de autofabrikanten aangeboden kleding en accessoires beschikbaar zijn op hun websites, die vaak ook gedetailleerde informatie over de aangeboden voertuigen bevatten. Bovendien bieden vele producenten hun kleding aan via hun gebruikelijke autodealers.

27 De soortgelijkheid van de betrokken waren vloeit dus ook voort uit het feit dat zij afkomstig zijn van dezelfde producent en via dezelfde distributiekanalen worden aangeboden of verkocht. Het gebruik van het aangevraagde merk voor voertuigen leidt dus tot een gevaar voor verwarring en associatie met het oudere merk dat is ingeschreven voor waren van de klassen 14 en 25.

28 Het EUIPO betwist verzoekers betoog.

29 In de eerste plaats voert het EUIPO aan dat de rechtspraak weliswaar geen uitputtende lijst van relevante factoren biedt, maar wel een bepaald aantal factoren vaststelt die stelselmatig in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, namelijk de Canon-criteria. Afhankelijk van de bijzonderheden van elk geval kunnen ook „aanvullende" factoren relevant blijken te zijn, zoals de distributiekanalen, het betrokken publiek of de gebruikelijke herkomst van de waren of diensten.

30 Verzoeker betwist niet dat er bij toepassing van de Canon-criteria geen sprake is van enige soortgelijkheid tussen voertuigen enerzijds en uurwerken, tijdmeetinstrumenten, kledingstukken, schoeisel, en hoofddeksels anderzijds.

31 In de tweede plaats betwist het EUIPO de relevantie van de door verzoeker aangevoerde specifieke handelspraktijk in de automobielsector. Handelspraktijken kunnen in zekere mate relevant zijn in het kader van de beoordeling of er een verband bestaat in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Zij vormen evenwel geen relevante, laat staan beslissende factor in het kader van de beoordeling van de soortgelijkheid van waren overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening. Het begrip „verband", bij de vaststelling waarvan handelspraktijken een rol kunnen spelen, is immers ruimer dan het begrip „soortgelijkheid van waren of diensten" in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Het EUIPO merkt in dit verband op dat de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 8 juni 2017 (zaak R 1447/2016-5), waarop verzoeker zich beroept, geen betrekking heeft op de soortgelijkheid van de waren in het kader van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, maar op de vaststelling van een verband in het kader van artikel 8, lid 5. Aangezien verzoeker in casu geen schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 heeft aangevoerd, moet het argument inzake het vermeende belang van de handelspraktijken als beslissende factor voor de onderhavige zaak, worden afgewezen.

32 In de derde plaats is het EUIPO, wat ten eerste het aanvullende criterium inzake de gebruikelijke herkomst van de waren betreft, van mening dat een restrictieve benadering vereist is om te vermijden dat dit criterium wordt afgezwakt. Indien in casu alle soorten waren of diensten die van dezelfde grote onderneming of vennootschap afkomstig zijn, worden geacht dezelfde herkomst te hebben, zou dit criterium zijn betekenis verliezen. Het EUIPO is van mening dat, hoewel het voor autofabrikanten niet ongebruikelijk is om hun automerk op tal van andere waren aan te brengen, het publiek zich ervan bewust is dat het doorgaans gaat om een activiteit op het gebied van door andere ondernemingen vervaardigde afgeleide producten en accessoires

waarmee wordt beoogd het hoofdproduct, namelijk voertuigen, te promoten, en niet om de primaire commerciële activiteit van de autofabrikant die het merk bezit. Het publiek is zich volledig bewust van het feit dat de markt van kleding en horloges fundamenteel verschilt van die van auto's en verwacht dus over het algemeen niet dat de conflicterende waren door dezelfde onderneming worden vervaardigd en aangeboden.

33 Ten tweede meent het EUIPO dat alle conflicterende waren daadwerkelijk tot de eindverbruikers kunnen zijn gericht. Horloges of kleding kunnen ook incidenteel dezelfde distributiekanalen hebben als voertuigen, in die zin dat ze als afgeleide producten kunnen worden aangeboden op de website of op de fysieke locatie van autodealers. Dit mogelijke verband impliceert echter niet dat waren zoals kledingstukken of horloges een homogene groep vormen met voertuigen, noch dat deze waren en voertuigen doorgaans zij aan zij worden aangeboden en verkocht. Hoe dan ook kunnen eventuele verbanden betreffende vrij zwakke aanvullende factoren, zoals het relevante publiek of de distributiekanalen, in geen geval opwegen tegen het ontbreken van soortgelijkheid wat de aard, de bestemming en het gebruik van de waren of enig ander Canon-criterium betreft.

34 Hieruit volgt volgens het EUIPO dat niet is voldaan aan een van de voorwaarden van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, namelijk het vereiste van soortgelijke waren, zodat de kamer van beroep het beroep terecht kennelijk ongegrond heeft verklaard.

35 Vooraf moet worden opgemerkt dat verzoeker zich ter ondersteuning van zijn beroep weliswaar niet alleen op artikel 8, lid 1, onder b), maar ook op artikel 41, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 beroept, maar dat hij geen enkel specifiek argument aanvoert met betrekking tot deze laatste bepaling, die overigens in essentie voorziet in bepaalde regels betreffende het instellen van oppositie tegen de inschrijving van een merk. Het onderhavige middel moet dus worden geacht uitsluitend te zijn ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

36 Volgens laatstgenoemde bepaling wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk 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 wordt beschermd. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

37 Het begrip associatiegevaar is geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient ter precisering van de draagwijdte ervan. Reeds op grond van de bewoordingen van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 kan het begrip associatiegevaar dus niet worden toegepast indien er bij het relevante publiek geen verwarringsgevaar bestaat [zie arrest van 11 september 2014, Continental Wind Partners/BHIM – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T-185/13, niet gepubliceerd, EU:T:2014:769, punt 75 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

38 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere

merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk [arresten van 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punt 64, en 8 mei 2014, Bimbo/BHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punt 20; zie ook arrest van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, punten 30-32 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

39 Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, en omgekeerd (zie arrest van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

40 Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 is echter slechts sprake van verwarringsgevaar indien de conflicterende merken gelijk zijn of overeenstemmen en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn. Het gaat daarbij om cumulatieve voorwaarden [zie arrest van 22 januari 2009, Commercy/BHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

41 Ook wanneer een merk gelijk is aan een merk met een bijzonder groot onderscheidend vermogen moet dus nog het bewijs worden geleverd dat de aangeduide waren of diensten soortgelijk zijn (beschikking van 9 maart 2007, Alecansan/BHIM, C-196/06 P, niet gepubliceerd, EU:C:2007:159, punt 24). Anders dan bijvoorbeeld artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, dat uitdrukkelijk betrekking heeft op waren of diensten die niet soortgelijk zijn, bepaalt artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening dat een verwarringsgevaar veronderstelt dat er sprake is van dezelfde of soortgelijke waren of diensten [arrest van 7 mei 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) en BHIM, C-398/07 P, niet gepubliceerd, EU:C:2009:288, punt 34].

42 In casu heeft de kamer van beroep alleen op basis van een vergelijking van de conflicterende waren geoordeeld dat er geen enkel verwarringsgevaar voor het relevante publiek bestond, zonder de andere in punt 38 hierboven genoemde voorwaarden te onderzoeken, waaronder met name de overeenstemming van de tekens, en zonder een globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar te verrichten waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante factoren. Evenwel had de kamer van beroep zelfs bij een geringe soortgelijkheid van die waren moeten nagaan of een eventuele hoge mate van overeenstemming van de tekens, of het feit dat zij gelijk zijn, niet ertoe kon leiden dat bij de consument verwarring werd gecreëerd met betrekking tot de oorsprong van de waren [arrest van 11 juli 2007, El Corte Inglés/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, punt 40].

43 Derhalve dient te worden onderzocht of de kamer van beroep terecht tot de slotsom is gekomen dat de door de conflicterende merken aangeduide waren niet soortgelijk zijn.

Relevantie van het criterium inzake een „handelspraktijk”

44 Volgens de rechtspraak die voortvloeit uit punt 23 van het arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), moet bij de vergelijking van de waren of diensten waarop de conflicterende merken betrekking hebben, rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter

ervan. Andere factoren kunnen ook in aanmerking worden genomen, zoals de distributiekanalen van de betrokken waren of diensten of zelfs de omstandigheid dat die waren of diensten vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten worden verkocht, welke omstandigheid ertoe bijdraagt dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren of diensten ziet en de indruk versterkt dat de productie van deze waren of de levering van deze diensten in handen is van een en dezelfde onderneming [arresten van 21 januari 2016, Hesse/BHIM, C-50/15 P, EU:C:2016:34, punten 21-23, en 10 juni 2015, AgriCapital/BHIM – agri.capital (AGRI.CAPITAL), T-514/13, EU:T:2015:372, punt 29; zie ook arrest van 2 oktober 2015, The Tea Board/BHIM – Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:740, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

45 De formulering dat „rekening [moet] worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken" en dat „[deze factoren] onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan [omvatten]", geeft duidelijk aan dat deze lijst van criteria niet uitputtend is, zoals verzoeker terecht stelt. Deze lijst is bovendien na de uitspraak van het arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), aangevuld met andere criteria [arrest van 21 juli 2016, Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical), T-804/14, niet gepubliceerd, EU:T:2016:431, punt 58], waaronder de gebruikelijke herkomst van de betrokken waren [arresten van 26 september 2017, Banca Monte dei Paschi di Siena en Banca Widiba/EUIPO – ING-DIBa (WIDIBA), T-83/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:662, punt 64, en 13 november 2018, Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA), T-44/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:775, punten 76 en 91] en, zoals aangegeven in punt 44 hierboven, de distributiekanalen. Bovendien is geoordeeld dat ook de omstandigheid dat de conflicterende waren vaak worden aangeprezen in dezelfde gespecialiseerde tijdschriften, ertoe bijdraagt dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en de indruk versterkt dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming [arrest van 13 februari 2014, Demon International/BHIM – Big Line (DEMON), T-380/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:76, punt 42].

46 Gelet op het voorgaande heeft de kamer van beroep in de punten 24 en 27 van de bestreden beslissing blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door een beoordeling van de soortgelijkheid van de conflicterende waren in het licht van het door verzoeker aangevoerde criterium inzake handelspraktijken principieel uit te sluiten. Het is immers niet uitgesloten dat andere criteria dan die welke de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing heeft vermeld, te weten, naast de Canon-criteria, die inzake de distributiekanalen en het gebruik van dezelfde verkooppunten, relevant kunnen zijn bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten in het algemeen, en van de conflicterende waren in het bijzonder.

47 Het is juist dat de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing relevante criteria voor de beoordeling van de soortgelijkheid van waren in herinnering heeft gebracht, en zij daarbij heeft gepreciseerd dat ook andere factoren in aanmerking konden worden genomen. Zij heeft echter nagelaten de soortgelijkheid van de conflicterende waren in het licht van die andere factoren te beoordelen. Wat meer in het bijzonder de door verzoeker aangevoerde handelspraktijk betreft, heeft de kamer van beroep in punt 24 van de bestreden beslissing uiteengezet dat verzoekers redenering niet kon worden gevolgd omdat verzoeker een nieuw criterium voor soortgelijkheid, namelijk dat inzake de handelspraktijken, in de plaats wilde stellen van de in de rechtspraak vastgestelde criteria, te weten die inzake de aard, de bestemming, het gebruik en het concurrerend dan wel complementair karakter van de betrokken waren. Volgens de kamer van beroep moest verzoekers argument inzake de handelspraktijk worden afgewezen omdat er gelet op laatstgenoemde criteria geen sprake van soortgelijkheid was (punten 25 en 26 van de bestreden

beslissing). Zij was van oordeel dat handelspraktijken alleen relevant konden zijn om aan te tonen dat er een verband bestaat tussen de merken in het kader van de weigeringsgrond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (punt 27 van de bestreden beslissing).

48 De punten 24 tot en met 27 van de bestreden beslissing kunnen niet aldus worden uitgelegd dat de kamer van beroep van mening was dat haar analyse, die was gebaseerd op een toepassing van de Canon-criteria, niet op losse schroeven kon worden gezet door de factor inzake de handelspraktijk alleen. Een dergelijke overweging zou immers indruisen tegen de vaststelling in de punten 21 en 23 van het arrest van 21 januari 2016, Hesse/BHIM (C-50/15 P, EU:C:2016:34), volgens welke niet is uitgesloten dat een relevant criterium op zichzelf de soortgelijkheid van de waren of diensten kan onderbouwen, ongeacht het feit dat de toepassing van andere criteria eerder zou wijzen op het ontbreken van een dergelijke soortgelijkheid. Hoe dan ook is het onmogelijk om te beoordelen wat de impact is van een aanvullend criterium, zoals dat inzake de handelspraktijk, op de analyse die reeds is verricht op basis van de factoren die voortvloeien uit het arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), voordat dit criterium naar behoren is onderzocht. De kamer van beroep heeft een dergelijk onderzoek echter niet verricht.

49 Voorts wijst niets in de bewoordingen van punt 27 van de bestreden beslissing erop dat de kamer van beroep de vaststelling dat „[d]e handelspraktijken alleen relevant kunnen zijn om aan te tonen dat er een ‚verband' bestaat tussen de merken (en de erdoor aangeduide waren), dat wil zeggen in het kader van de weigeringsgrond van artikel 8, lid 5, van [verordening nr. 207/2009]", heeft willen beperken tot de omstandigheden van het onderhavige geval. Deze apodictisch geformuleerde vaststelling geeft duidelijk aan dat volgens de kamer van beroep handelspraktijken in geen geval relevant kunnen zijn voor het onderzoek van de soortgelijkheid van waren in het kader van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Benadrukt dient te worden dat het EUIPO in zijn memorie van antwoord heeft bevestigd dat handelspraktijken volgens zijn opvatting geen relevante factor zijn bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren op grond van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

50 Verzoeker beroept zich ten onrechte op drie beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO om te onderbouwen dat dit criterium in de beslissingspraktijk van het EUIPO reeds relevant werd geacht voor de beoordeling van de soortgelijkheid van waren in het kader van de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 (zie punt 24 hierboven). Ten eerste is, zoals het EUIPO terecht aanvoert, de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 8 juni 2017 (zaak R 1447/2016-5) niet vastgesteld op grond van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, maar op grond van lid 5 van dat artikel. Ten tweede werd in de beslissingen van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 16 november 2017 (zaak R 968/2015-5, punt 49) en van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 15 december 2017 (zaak R 1527/2017-2, punt 26) de handelspraktijk in aanmerking genomen in het kader van de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar en niet in het kader van de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren.

51 Evenwel werd het criterium inzake een handelspraktijk, ook zonder uitdrukkelijke vermelding, reeds in aanmerking genomen bij de beoordeling van de soortgelijkheid van conflicterende waren of diensten. Zo werd bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit dat de conflicterende waren en diensten vaak samen werden verkocht om tot de slotsom te komen dat ze soortgelijk waren [arrest van 4 juni 2015, Yoo Holdings/BHIM – Eckes-Granini Group (YOO), T-562/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:363, punt 27]. Ook werd benadrukt dat het belangrijk is om te beoordelen of de consument het als gebruikelijk beschouwt dat de conflicterende waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebracht, wat normaliter zou impliceren dat deze waren

vaak dezelfde fabrikant respectievelijk dezelfde distributeur hebben [arresten van 9 juli 2015, Nanu-Nana Joachim Hoepp/BHIM – Vincci Hoteles (NANU), T-89/11, niet gepubliceerd, EU:T:2015:479, punt 35, en 10 oktober 2018, Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO – A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882), T-374/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:669, punt 41; zie ook arrest van 13 februari 2020, Delta-Sport/EUIPO – Delta Enterprise (DELTA SPORT), T-387/18, niet gepubliceerd, EU:T:2020:65, punten 59 en 60 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

52 Anders dan wordt gesuggereerd in punt 27 van de bestreden beslissing en in de in punt 31 hierboven weergegeven argumenten van het EUIPO, betekent overigens het feit dat een criterium relevant wordt geacht in het kader van de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 op zich niet dat dit niet het geval is in het kader van de toepassing van lid 1, onder b), van dat artikel [zie in die zin arrest van 12 februari 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/BHIM – Cheng (B), T-505/12, EU:T:2015:95, punten 47 en 48].

53 Evenzo faalt het betoog van het EUIPO dat, ten eerste, uit de rechtspraak blijkt dat de Canon-criteria stelselmatig in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten, terwijl aanvullende criteria relevant kunnen zijn naargelang van de bijzonderheden van elk geval, en, ten tweede, laatstgenoemde criteria „zwak" zijn, zodat zij in geen geval kunnen opwegen tegen het ontbreken van soortgelijkheid in het licht van de Canon-criteria. Uit het arrest van 21 januari 2016, Hesse/BHIM (C-50/15 P, EU:C:2016:34, punt 23), volgt immers, ten eerste, dat elk van de in de rechtspraak ontwikkelde criteria, los van de vraag of het om een van de oorspronkelijke criteria gaat of om criteria die daar later aan zijn toegevoegd, slechts één van de vele criteria is, ten tweede, dat de criteria autonoom zijn en, ten derde, dat de soortgelijkheid van de conflicterende waren of diensten kan worden vastgesteld op basis van een van deze criteria op zich (zie punt 48 hierboven). Bovendien moet het EUIPO weliswaar rekening houden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de betrokken waren kenmerken, maar hoeft het geen rekening te houden met factoren die niet relevant zijn voor de verhouding tussen deze waren [zie arrest van 23 november 2011, Pukka Luggage/BHIM – Azpiroz Arruti (PUKKA), T-483/10, niet gepubliceerd, EU:T:2011:692, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

54 Daaraan dient te worden toegevoegd dat ook uit de richtsnoeren van het EUIPO inzake het onderzoek van Uniemerken blijkt dat een gevestigde handelspraktijk die erin bestaat dat fabrikanten hun werkterrein uitbreiden tot naburige markten, van bijzonder belang is voor de vaststelling dat waren of diensten van verschillende aard dezelfde herkomst hebben. Volgens deze richtsnoeren moet in dergelijke situaties worden nagegaan of een dergelijke uitbreiding gebruikelijk is in de sector.

55 Hieruit volgt dat het bestaan van een bepaalde handelspraktijk een relevant criterium kan vormen voor het onderzoek van de soortgelijkheid van waren of diensten in het kader van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

56 Bijgevolg heeft de kamer van beroep ten onrechte principieel uitgesloten dat het criterium inzake de handelspraktijk relevant kan zijn in het kader van haar onderzoek van de soortgelijkheid van de conflicterende waren. Aangezien de kamer van beroep door deze fout niet concreet heeft onderzocht wat de relevantie en vervolgens, in voorkomend geval, de impact van dit criterium is bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de conflicterende waren, kan het Gerecht zich niet zelf uitspreken over deze kwestie [arresten van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punt 72; 12 juli 2018, Lotte/EUIPO – Nestlé Unternehmungen Deutschland

(Afbeelding van een koala), T-41/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:438, punten 54 en 55, en 5 december 2019, Idea Groupe/EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there), T-29/19, niet gepubliceerd, EU:T:2019:841, punt 91].

Criterium inzake de identiteit van de producenten en criterium inzake de distributiekanalen

57 Voor de kamer van beroep heeft verzoeker betoogd dat de conflicterende waren ook soortgelijk waren op grond van het criterium inzake de gebruikelijke herkomst of zelfs inzake de identiteit van de producenten, alsmede op grond van het criterium inzake de distributiekanalen. Hoewel deze twee criteria zowel in de rechtspraak (zie met name de in punt 45 hierboven aangehaalde rechtspraak) als door de kamer van beroep zelf – in punt 17 van de bestreden beslissing – zijn erkend als relevant voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, heeft de kamer van beroep in casu deze twee criteria niet onderzocht, noch toegelicht waarom zij geen rol kunnen spelen bij deze beoordeling, zoals verzoeker terecht betoogt (zie punt 19 hierboven).

58 Hoewel punt 17 van de bestreden beslissing een „standaard” herinnering bevat aan de rechtspraak inzake de relevante factoren die in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren, moet worden vastgesteld dat in punt 24 van deze beslissing, dat wil zeggen in het kader van de toepassing van de regels op het onderhavige geval, alleen wordt verwezen naar de vijf Canon-criteria, zonder de door verzoeker specifiek aangevoerde criteria te vermelden. Uit met name de punten 23 en 24 van de bestreden beslissing blijkt dat de kamer van beroep de argumenten die verzoeker haar heeft voorgelegd, uitsluitend heeft beoordeeld vanuit het oogpunt van de vraag of de door verzoeker aangevoerde handelspraktijk kon worden beschouwd als een relevante factor die in aanmerking diende te worden genomen bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de conflicterende waren.

59 Dat de kamer van beroep bij de analyse die tot de vaststelling van de bestreden beslissing heeft geleid, geen rekening heeft gehouden met het criterium inzake de gebruikelijke herkomst of zelfs inzake de identiteit van de producenten, noch met het criterium inzake de distributiekanalen, wordt ook bevestigd door punt 7 van die beslissing, waarin de door verzoeker ter ondersteuning van zijn beroep aangevoerde argumenten worden samengevat. In die samenvatting wordt namelijk niet verwezen naar verzoekers argumenten met betrekking tot laatstgenoemde criteria.

60 Bovendien heeft de kamer van beroep in de punten 19 tot en met 21 van de bestreden beslissing de soortgelijkheid van de conflicterende waren zelf beoordeeld, maar uitsluitend aan de hand van de Canon-criteria, terwijl verzoeker de uitkomst van die beoordeling niet had betwist. In deze omstandigheden, en ook bij gebreke van enig argument van het EUIPO in die zin, kan de bestreden beslissing niet aldus worden uitgelegd dat de kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling heeft willen bevestigen wat de twee specifiek door verzoeker aangevoerde criteria betreft, te weten het criterium inzake de gebruikelijke herkomst van de waren of zelfs inzake de identiteit van de producenten en het criterium inzake de distributiekanalen, maar tegelijkertijd haar analyse uitsluitend heeft willen baseren op criteria waarop het bij haar ingestelde beroep geen betrekking had, zonder zelf over te gaan tot een expliciete beoordeling van de criteria waarop verzoekers betoog berustte. De kamer van beroep heeft immers in punt 18 van de bestreden beslissing weliswaar verwezen naar de eindconclusie waartoe de oppositieafdeling in haar beslissing was gekomen, maar zij heeft niet naar een bepaald punt of een bepaalde passage van deze beslissing verwezen, in welk geval had kunnen worden geoordeeld dat zij de overwegingen van de oppositieafdeling in haar eigen beslissing wilde integreren om herhaling te voorkomen.

61 In punt 19 van zijn memorie van antwoord betoogt het EUIPO dat de factoren die de Canon-criteria aanvullen, zoals het criterium inzake de distributiekanalen, „vrij zwak" zijn en niet kunnen opwegen tegen het feit dat in casu aan geen van de Canon-criteria is voldaan. Ten eerste, zoals in punt 45 hierboven in herinnering is gebracht, is de lijst van uitdrukkelijk in het arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), vermelde criteria niet uitputtend. Ten tweede is elk criterium dat in de rechtspraak naar aanleiding van dat arrest is ontwikkeld, autonoom, zodat de beoordeling van de soortgelijkheid van de conflicterende waren of diensten kan worden gebaseerd op één van die criteria (punt 53 hierboven).

62 Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep, door niet aan te geven waarom het criterium inzake de gebruikelijke herkomst of zelfs inzake de identiteit van de producenten en het criterium inzake de distributiekanalen niet in aanmerking zijn genomen, niet alle feiten en rechtsoverwegingen heeft uiteengezet die van wezenlijk belang waren om te oordelen dat de waren niet soortgelijk waren, zodat de bestreden beslissing ontoereikend is gemotiveerd (zie in die zin arrest van 21 juli 2016, Tropical, T-804/14, niet gepubliceerd, EU:T:2016:431, punt 178).

63 Het EUIPO voert voor het Gerecht verschillende argumenten aan volgens welke de toepassing van deze criteria in casu niet zou leiden tot de vaststelling dat de conflicterende waren soortgelijk zijn (zie punten 32 en 33 hierboven).

64 Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat de bestreden beslissing geen dergelijke beoordeling bevat. Ten eerste staat het niet aan het Gerecht om, in het kader van zijn toetsing van de rechtmatigheid van de bestreden beslissing, over te gaan tot een beoordeling waarover de kamer van beroep geen standpunt heeft ingenomen (arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punt 72). Ten tweede kan het EUIPO voor het Gerecht de bestreden beslissing niet staven aan de hand van gegevens die in die beslissing niet in aanmerking zijn genomen [zie arrest van 8 september 2017, Aldi/EUIPO – Rouard (GOURMET), T-572/15, niet gepubliceerd, EU:T:2017:591, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

65 Deze argumenten zijn dus niet-ontvankelijk [arrest van 24 september 2019, Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS), T-356/18, EU:T:2019:690, punt 49].

66 De respectievelijk in de punten 56 en 62 hierboven vastgestelde onjuiste rechtsopvatting en ontoereikende motivering hebben tot gevolg dat het enige middel gegrond is.

67 De bestreden beslissing moet dus worden vernietigd.

Kosten

68 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien het EUIPO in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van verzoeker worden verwezen in zijn eigen kosten en in die van verzoeker.

HET GERECHT (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 21 januari 2020 (zaak R 67/2019-1) wordt vernietigd.

2) Het EUIPO wordt verwezen in de kosten.

Collins Csehi Steinfatt

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 2 juni 2021.

ondertekeningen