



Datum van inontvangstneming : 20/02/2014

Zaak C-20/14

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

17 januari 2014

Verwijzende rechter:

Bundespatentgericht (Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

16 december 2013

Verzoekster:

BGW Marketing- & Management-Service GmbH

Verweerder:

Bodo Scholz

BUNDESPATENTGERICHT

Op 16 december 2013 zonder openbare uitspraak aan partijen meegedeelde

(omissis)

(omissis)

Beslissing

In de zaak

BGW Marketing- & Management-Service GmbH, (omissis) 45219 Essen,

opposante en verzoekster,

(omissis)

tegen

Bodo Scholz, (omissis) 65187 Wiesbaden,

merkhouder en verweerder,

(omissis)

(omissis) [Or. 2]

betreffende merk 306 33 835

heeft de 30ste Senat (beroepskamer voor merken) van het Bundespatentgericht (omissis)

beslist:

1. De behandeling van de zaak wordt geschorst.
2. Het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt, met het oog op de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

Moet artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95/EG aldus worden uitgelegd dat in geval van dezelfde en soortgelijke waren en diensten gevaar voor verwarring bij het publiek kan worden aanvaard indien een lettercombinatie met onderscheidend vermogen, die het oudere woord-/beeldteken met een gemiddeld onderscheidend vermogen vormt, in het jongere woordteken van een derde zo wordt overgenomen dat aan deze lettercombinatie een beschrijvende woordcombinatie wordt toegevoegd die daarop betrekking heeft en de lettercombinatie als afkorting van de beschrijvende woorden verklaart? [Or. 3]

Motivering

I. Feiten

Het op 24 mei 2006 aangevraagde woordmerk

BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft

werd op 11 december 2006 onder nummer 306 33 835 onder meer voor de volgende waren en diensten van de klassen 16, 35, 41 en 43 ingeschreven in het register van het Duitse Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau):

„Drukwerken;

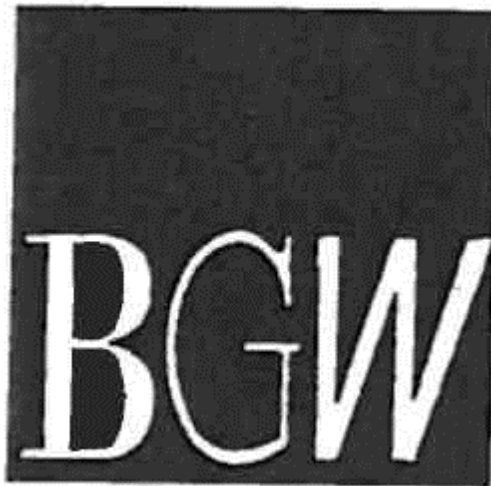
Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; professionele advisering op zakelijk gebied; advisering voor bedrijfsorganisatie; advisering voor bedrijfsleiding;

organisatie van tentoonstellingen en beurzen voor commerciële doeleinden en reclame; public relations;

Opvoeding, opleiding, ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; organisatie van tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; diensten op het gebied van vrijetijdsbesteding; exploitatie van gezondheidsclubs; het organiseren en houden van colloquia; het organiseren en houden van conferenties, congressen en symposia; exploitatie van sportaccommodaties; verhuur van sportartikelen; diensten van sport- en gymnastiekleraar; het organiseren en [Or. 4] houden van seminars, workshops, lezingen, gespreksronden en cursussen; advisering met betrekking tot vrijetijdsbesteding; het organiseren en houden van opleidings- en bijscholingsbijeenkomsten; informatiediensten voor gasten in kuuroorden over sportieve en culturele evenementen; advisering over kuren;

Diensten met betrekking tot restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken) en tijdelijke huisvesting van gasten; reservatie en bemiddeling bij accommodatie voor gasten, inzonderheid voor gasten van een kuuroord; bejaardentehuizen; vakantiecampen.”

Tegen de aanvraag is oppositie ingesteld op grond van het Duitse woord-/beeldmerk 304 06 837



dat sinds 21 juli 2004 voor de volgende waren en diensten van de klassen 16, 35 en 41 is ingeschreven:

„Papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover begrepen in klasse 16; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoor- en huishoudelijk gebruik; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd

meubels); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); verpakkingsmateriaal van plastic, voor zover begrepen in klasse 16; **[Or. 5]**

Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten;

Opvoeding, opleiding, ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; publicatie en uitgave van kranten, tijdschriften en boeken; uitgave van teksten; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor ontspannende, culturele en sportieve doeleinden; filmproductie, filmverhuur; verhuur van videocamera's, geluidsopnamen, televisie- en radiotoestellen; afstandsonderwijs; het organiseren en houden van conferenties, congressen en symposia; onlinepublicatie van elektronische boeken en tijdschriften; ontspanning via de radio; het organiseren en houden van seminars en workshops; vertaaldiensten; onderwijs en opvoeding; het organiseren en houden van colloquia; het schrijven van scenario's; videofilmproductie; organisatie van wedstrijden."

De merkenafdeling voor klasse 44 van het Duitse Patent- und Markenamt heeft bij een eerste beslissing van 2 oktober 2009 op grond van de op het woord-/beeldmerk 304 06 837 gebaseerde oppositie het bestreden merk 306 33 835 gedeeltelijk, namelijk in de mate als hierboven aangegeven, nietig verklaard en de oppositie voor het overige afgewezen. De merkenafdeling heeft het verwarringsgevaar gemotiveerd door de zelfstandige onderscheidende plaats van de lettercombinatie „BGW” binnen het bestreden merk te aanvaarden, aangezien de verdere woordcombinatie „Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft” (federaal verbond van de Duitse gezondheidseconomie) voor de betrokken waren en diensten beschrijvend was.

Tegen dit besluit heeft (enkel) de houder van het bestreden merk een beroep tot heroverweging overeenkomstig § 64, lid 1, van het Duitse Markengesetz (merkenwet; hierna: „MarkenG”) ingesteld; bij conclusie van 7 januari 2010 heeft hij vervolgens overeenkomstig in § 43, lid 1, tweede volzin, MarkenG betwist dat **[Or. 6]** rechtsinstandhoudend gebruik is gemaakt van het oppositiemerk. Daarop heeft opposante verschillende stukken bij het dossier gevoegd, ter staving van het rechtsinstandhoudende gebruik van het oppositiemerk.

Bij verdere beslissing van 9 januari 2012 heeft de merkenafdeling voor klasse 44 van het Duitse Patent- und Markenamt de eerste beslissing van 2 oktober 2009 vernietigd, voor zover daarbij is gelast om het bestreden merk 306 33 835 gedeeltelijk te vernietigen, en de oppositie ook in die mate afgewezen, omdat het rechtsinstandhoudende gebruik van het oppositiemerk niet aannemelijk is gemaakt.

Tegen deze beslissing heeft opposante overeenkomstig § 66 MarkenG bij het Bundespatentgericht beroep ingesteld. In de loop van de beroepsprocedure heeft

opposante een aanmerkelijk aantal bewijsstukken voor het gebruik van het oppositiemerk overgelegd.

II. Juridische beoordeling

1. Op grond van het in de beroepsprocedure overgelegde bewijs inzake het gebruik gaat de Senat ervan uit dat opposante oppositiemerk 304 06 837 minstens voor de waar „drukwerken” en voor de diensten „reclame; het organiseren en houden van seminars; organisatie van wedstrijden” rechtsinstandhoudend heeft gebruikt. Zij verricht haar diensten voornamelijk voor ondernemingen in de gezondheidssector, waaronder met name optiezkaken en audiciens. Zonder dat het in dit verband op verdere details aankomt, moet dus worden aangenomen dat beide merken op de markt kunnen voorkomen voor dezelfde waren – zijnde drukwerken – en voor ten dele dezelfde of soortgelijke diensten. **[Or. 7]**

2. In deze omstandigheden hangt de uitkomst van het beroep af van de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, dat bij § 9, lid 1, punt 2, MarkenG in Duits recht werd omgezet.

Voor een beslissing over het beroep moet het Hof van Justitie van de Europese Unie bijgevolg (omissis) overeenkomstig artikel 267, leden 1, sub b, en 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden verzocht om een prejudiciële beslissing over de in het dictum gestelde vraag.

3. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dient de beoordeling van de overeenstemming van twee merken te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen [arresten Hof van 2 september 2010, Calvin Klein [Trademark Trust]/BHIM, C-254/09 [P], (omissis) punt 45; 3 september 2009, [Aceites del Sur-Coosur/Koipe], C-498/07 [P], (omissis) punt 60, en 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 [P], (omissis) punt 35]. Dit sluit niet uit dat een element van een samengesteld (complex) teken de totaalindruk kan domineren, wanneer de overige elementen voor de beoordeling van de totaalindruk te verwaarlozen zijn (zie [reeds aangehaalde arresten Aceites del Sur-Coosur/Koipe] [...], punt 62, en BHIM/Shaker, [...] punt 42). Voorts is niet uitgesloten dat een ouder merk dat als element van een jonger samengesteld merk wordt opgenomen, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt – zonder dat dit element het uiterlijk van het jongere samengestelde merk beheerst of domineert – en in een dergelijk geval sprake is van verwarringsgevaar (zie arrest Hof van 6 oktober 2005, [Medion], C-120/04, (omissis) punten 28-30). **[Or. 8]**

In het onderhavige geval gaat de Senat ervan uit dat de totaalindruk van het oudere woord-/beeldmerk alleen door de lettercombinatie „BGW” wordt gedomineerd. Wanneer het merk wordt uitgesproken, komt het beeldelement a priori niet tot uiting. Op visueel vlak dient te worden vastgesteld dat het zwarte

vierkant rond de letters „BGW” een zeer eenvoudige grafische voorstellingswijze vormt, dat slechts de letters „BGW” accentueert.

Aangaande het jongere merk „BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft” oordeelt de Senat, net als het Duitse Bundesgerichtshof, dat opeenvolgingen van woorden zoals „Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft” voor de betrokken waren en diensten beschrijvend zijn, aangezien enkel wordt aangegeven dat de waren en diensten worden verstrekt door een verbond van ondernemingen van de gezondheidseconomie, dat in heel Duitsland actief is (omissis). Aangezien zonder meer meerdere dergelijke verbonden kunnen bestaan, is op grond van de benaming „Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft” ook geen individuele indeling mogelijk, zoals voor een merk is vereist; dergelijke benamingen missen bijgevolg ook elk onderscheidend vermogen. Op basis hiervan neigt de Senat tot de opvatting dat ook de totaalindruk van het jongere merk door de lettercombinatie „BGW” wordt gedomineerd.

Maar ook wanneer de woordcombinatie „Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft” niet volledig buiten beschouwing wordt gelaten, moet volgens de Senat aan de voorafgaande lettercombinatie „BGW” minstens een zelfstandige onderscheidende plaats binnen het jongere merk worden toegekend. Aangezien onder het gebruiksplichtige oudere merk met zijn – zoals uiteengezet – dominerende lettercombinatie „BGW” daadwerkelijk drukwerken en diensten voor ondernemingen in de gezondheidseconomie, waaronder met name optiekwaken en audiciens, worden aangeboden, lijkt het evident dat het relevante publiek – dat ook in het geval van het jongere merk kan bestaan uit ondernemingen uit de sector optiekwaken en audiciens – wanneer [Or. 9] dit het merk „BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft” waarneemt, het oudere merk „BGW” herkent, maar deze keer verduidelijkt door de (beschrijvende) informatie „Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft”, die het – op zich nietszeggende – letterwoord verklaart.

Derhalve betwijfelt de Senat niet dat het publiek meent dat de beide te vergelijken merken overeenstemmen en dat bij dezelfde of minstens soortgelijke waren en diensten sprake is van verwarringsgevaar[zie ook arrest Gerecht van 18 oktober 2007, [AMS/BHIM – American Medical Systems] (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, (omissis) punten 67-89].

De Senat ziet zich evenwel gehinderd om zich aldus uit te spreken, door het arrest dat het Hof heeft gewezen in de prejudiciële zaken C-90/11 en C-91/11 van 15 maart 2012 [(omissis) arrest Hof van 15 maart 2012, [Strigl], C-90/11 en C-91/11, (omissis)]. In dit arrest heeft het Hof geoordeeld dat artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95/EG aldus dient te worden uitgelegd dat het van toepassing is op een woordmerk dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, wanneer deze lettercombinatie door het relevante

publiek wordt waargenomen als de afkorting van deze woordcombinatie doordat deze lettercombinatie uit de beginletters van de woorden van de woordcombinatie bestaat, en het betrokken merk aldus in zijn geheel kan worden opgevat als een combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen, die bijgevolg elk onderscheidend vermogen mist. Ter motivering werd onder meer uiteengezet dat bij dergelijke merken de woordcombinatie en de lettercombinatie ertoe strekken elkaars betekenis te verduidelijken en hun onderling verband te benadrukken ([arrest Strigl, reeds aangehaald,] punt 32). In punt 38 van dit arrest werd voorts overwogen dat de lettercombinatie die de beginletter van elk woord van de woordcombinatie herhaalt, slechts ondergeschikt is aan deze woordcombinatie. **[Or. 10]**

Volgens de Senat is het uitgesloten om aan een element van een samengesteld merk, in casu de als letterwoord begrepen lettercombinatie „BGW” van het jongere bestreden merk „BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft”, een dominerende of minstens zelfstandige onderscheidende plaats toe te kennen, wanneer dit letterelement slechts een ondergeschikte positie inneemt. Een louter ondergeschikt element kan – reeds volgens de betekenis van het woord – de totaalindruk niet domineren of een zelfstandige onderscheidende plaats innemen, temeer daar beide elementen van het merk – de lettercombinatie en de beschrijvende verklaring van de lettercombinatie – ertoe strekken hun onderlinge verband te benadrukken. Gelet op deze beginselen zou dus moeten worden geoordeeld dat de tekens niet overeenstemmen en er dus geen sprake is van verwarringsgevaar. Met een dergelijke uitkomst is de Senat het evenwel – zoals uiteengezet – niet eens.

Het is juist dat het arrest in de zaken C-90/11 en C-91/11 de (absolute) weigeringsgronden van artikel 3 van richtlijn 2008/95/EG betreft, terwijl het in casu gaat om de (relatieve) weigeringsgrond van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn. Dit kan evenwel een verschillende beoordeling van merken als „BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft” niet rechtvaardigen, daar de beoordeling van een merk door het publiek in beginsel niet kan afhangen van de vraag of het een weigeringsgrond van artikel 3, dan wel van artikel 4 van de richtlijn betreft. Het zou slechts anders zijn wanneer bij de beoordeling van de totaalindruk van het jongere merk „BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft” rekening mag worden gehouden met de omstandigheid dat het oudere merk „BGW” daadwerkelijk op de markt wordt gebruikt. Het Hof heeft echter in verschillende arresten geoordeeld dat dit niet het geval is [zie arrest **[Or. 11]** Calvin Klein [Trademark Trust, reeds aangehaald], punten 53 en 58, en arrest Hof van 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C-552/09 P, (omissis) punt 58].

(omissis)