

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

23 februari 2006*

In zaak T-194/03,

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

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

* Procestaal: Italiaans.

Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl,
gevestigd te Numana (Italië), vertegenwoordigd door D. Marchi, advocaat,

interveniënte,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het
BHIM van 17 maart 2003 (zaak R 1015/2001-4) inzake een oppositieprocedure
tussen Il Ponte Finanziaria SpA en Marine Enterprise Projects — Società
Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, P. Mengozzi en I. Wiszniewska-
Bialecka, rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien het op 30 mei 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 1 oktober 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van
antwoord,

gezien de op 29 september 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie
van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 26 oktober 2005,

het navolgende

Arrest

Het rechtskader

- ¹ Artikel 15, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bepaalt:

„1. Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:

a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd;

[...]”

2 Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 luidt als volgt:

„2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voorzover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.”

3 Regel 22, „Bewijs van het gebruik”, leden 1 tot en met 3, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) bepaalt:

„1. Indien de opposant overeenkomstig artikel 43, lid 2 of lid 3, van de verordening het bewijs moet leveren van het gebruik van het merk of van het bestaan van goede redenen voor het niet-gebruik ervan, verzoekt het Bureau hem het verlangde bewijs binnen een door het Bureau te stellen termijn over te leggen. Het Bureau wijst de oppositie af, indien de opposant dit bewijs niet binnen de gestelde termijn overlegt.

2. De opgaven en het bewijsmateriaal die voor het leveren van het bewijs van het gebruik dienen, bestaan uit opgaven van de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het oppositiemerk voor de waren en diensten waarvoor het wordt ingeschreven en waarop de oppositie berust, en uit bewijsmateriaal ter staving van deze opgaven overeenkomstig lid 3.

3. Het bewijs bestaat in beginsel alleen uit overlegging van tot staving dienende stukken en voorwerpen, zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen als bedoeld in artikel 76, lid 1, sub f, van de verordening."

De voorgeschiedenis van het geding

- 4 Op 24 september 1998 heeft de vennootschap Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (hierna: „interveniënte”) bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 40/94.

- 5 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldmerk:



- 6 De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 18 en 25 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:
- klasse 18: „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren”;

 - klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”.
- 7 Deze aanvraag is op 14 juni 1999 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 47/99.
- 8 Op 7 september 1999 heeft de vennootschap Il Ponte Finanziaria SpA (hierna: „verzoekster”) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

9 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere nationale inschrijvingen:

- Italiaanse inschrijving nr. 370836, met werking vanaf 11 mei 1979 voor „kledingstukken” als bedoeld in klasse 25, van het volgende beeldmerk:

Bridge

- Italiaanse inschrijving nr. 704338, met werking vanaf 15 juli 1964 voor „kledingstukken, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels” als bedoeld in klasse 25, van het volgende beeldmerk:



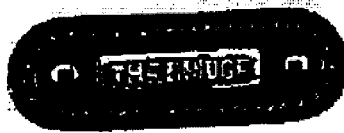
- Italiaanse inschrijving nr. 606709, met werking vanaf 22 oktober 1990 voor „kousen en dassen” als bedoeld in klasse 25, van het volgende beeldmerk:



- Italiaanse inschrijving nr. 593651, met werking vanaf 12 juni 1990 voor „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren” als bedoeld in klasse 18 en „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels” als bedoeld in klasse 25, van het volgende beeldmerk:



- Italiaanse inschrijving nr. 642952, met werking vanaf 14 juni 1994 voor „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels” als bedoeld in klasse 25, van het woordmerk THE BRIDGE;
- Italiaanse inschrijving nr. 704372, met werking vanaf 22 juni 1994 voor „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren” als bedoeld in klasse 18 en „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels” als bedoeld in klasse 25, van het volgende driedimensionale merk:



- Italiaanse inschrijving nr. 633349, met werking vanaf 22 juni 1994 voor „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren” als bedoeld in klasse 18 en „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels” als bedoeld in klasse 25, van het volgende driedimensionale merk:



- Italiaanse inschrijving nr. 710102, met werking vanaf 7 december 1994 voor „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren" als bedoeld in klasse 18 en „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels" als bedoeld in klasse 25, van het woordmerk FOOTBRIDGE;

- Italiaanse inschrijving nr. 721569, met werking vanaf 28 februari 1996 voor „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren" als bedoeld in klasse 18 en „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels" als bedoeld in klasse 25, van het volgende beeldmerk:



- Italiaanse inschrijving nr. 630763, met werking vanaf 24 december 1991 voor „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren" als bedoeld in klasse 18 en „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels" als bedoeld in klasse 25, van het woordmerk OVER THE BRIDGE;

- Italiaanse inschrijving nr. 642953, met werking vanaf 26 oktober 1994 voor „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren” als bedoeld in klasse 18, van het woordmerk THE BRIDGE.

- 10 Bij beslissing van 15 november 2001 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de 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 artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 redelijkerwijs kan worden uitgesloten gelet op de fonetische en visuele verschillen tussen deze tekens.

- 11 Op 3 december 2001 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

- 12 Bij beslissing van 17 maart 2003 heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen (hierna: „bestreden beslissing”). Zij heeft om te beginnen de eerdere inschrijvingen nrs. 370836, 704338, 606709 en 593651 uit haar beoordeling geweerd op grond dat het bewijs van het gebruik van de desbetreffende merken niet was geleverd (bestreden beslissing, punten 12 en 13). Ook eerdere inschrijving nr. 642952 heeft zij buiten beschouwing gelaten, op grond dat de door opposante overgelegde bewijzen van gebruik van het desbetreffende merk ontoereikend waren (bestreden beslissing, punt 14). Vervolgens heeft de kamer van beroep de zes andere oudere merken, die zijn ingeschreven onder nrs. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 en 642953, vergeleken met het aangevraagde merk, en daarbij geoordeeld dat deze merken noch begripsmatig, noch visueel of fonetisch overeenstemmen (bestreden beslissing, punten 16 e.v.). Zij heeft derhalve geconcludeerd dat er geen gevaar van verwarring van de conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond en dat het beginsel van de onderlinge samenhang tussen de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming van de tekens in casu geen enkele rol speelt aangezien de daartoe vereiste minimale mate van overeenstemming van de conflicterende merken ontbreekt (bestreden beslissing, punt 25).

De conclusies van partijen

- 13 In haar verzoekschrift concludeert verzoekster dat het het Gerecht behage:
- de bestreden beslissing te vernietigen;
 - het BHIM te gelasten, de inschrijvingsaanvraag van interveniënte af te wijzen;
 - het BHIM te verwijzen in de kosten.
- 14 Ter terechtzitting heeft verzoekster verklaard, haar tweede vordering in te trekken. Daarvan is akte genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting.
- 15 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:
- het beroep te verwerpen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 16 De bezwaren die verzoekster ter ondersteuning van haar vordering tot vernietiging aanvoert, kunnen worden ingedeeld in twee middelen, te weten enerzijds schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en anderzijds schending van artikel 15, lid 2, sub a, en artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 alsmede schending van regel 22 van verordening nr. 2868/95.

Het middel inzake schending van artikel 15, lid 2, sub a, en artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 alsmede schending van regel 22 van verordening nr. 2868/95

De argumenten van partijen

- 17 In de eerste plaats voert verzoekster aan dat de kamer van beroep haar beoordeling van het verwarringsgevaar ten onrechte uitsluitend op de oudere merken THE BRIDGE en THE BRIDGE WAYFARER heeft gebaseerd en daarbij de andere merken van verzoekster buiten beschouwing heeft gelaten en alle oudere merken de specifieke bescherming heeft ontzegd die wordt geboden aan „seriemerken”. Verzoekster beklemtoont dat de oudere merken die de kamer van beroep buiten beschouwing heeft gelaten, minder dan vijf jaar voor het instellen van de oppositie werden ingeschreven, zodat het bewijs van gebruik ervan in de zin van artikel 43 van verordening nr. 40/94 niet moet worden geleverd. Derhalve had de kamer van beroep deze oudere merken reeds op grond van de inschrijving ervan in aanmerking moeten nemen.
- 18 In de tweede plaats stelt verzoekster dat de kamer van beroep regel 22 van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden door het onder nr. 642952 voor klasse 25 ingeschreven woordmerk THE BRIDGE bij de beoordeling van het verwarrings-

gevaar buiten beschouwing te laten op grond dat het bewijs van het gebruik ervan ontoereikend was. Dienaangaande merkt verzoekster op dat bovengenoemde regel catalogi en reclameadvertenties vermeldt onder de stukken die tot staving van het gebruik kunnen worden overgelegd. Ten bewijze van het normale en daadwerkelijke gebruik van dit merk heeft verzoekster juist overeenkomstig bovengenoemde regel een aantal reclameadvertenties en haar catalogi voor de kamer van beroep overgelegd. Deze tot staving dienende stukken werden door de kamer van beroep ten onrechte ontoereikend geacht. Voorzover nodig heeft verzoekster voor het Gerecht nieuwe documenten met betrekking tot het gebruik van dit merk overgelegd.

- 19 In de derde plaats betoogt verzoekster dat de kamer van beroep de onder nrs. 370836, 704338, 606709 en 593651 ingeschreven oudere beeldmerken ten onrechte uit haar beoordeling van het verwarringsgevaar heeft geweerd op grond dat het bewijs van het gebruik ervan niet was geleverd. Volgens verzoekster moeten deze oudere merken als „defensieve merken” in de zin van Italiaans koninklijk besluit nr. 929 van 21 juni 1942, zoals gewijzigd, (hierna: „Italiaanse merkenwet”), worden aangemerkt en vallen zij volgens artikel 42, lid 4, van deze wet buiten de werkingssfeer van de vervallenverklaring wegens het niet gebruiken van het merk. Verzoekster beklemtoont dat de zogenaamde „defensieve” merken tot doel hebben, het hoofdmerk een grotere bescherming tegen verwarringsgevaar te bieden door de houder ervan toe te staan, zich te verzetten tegen de inschrijving van een merk dat op zich niet dermate op het hoofdmerk lijkt dat verwarringsgevaar kan worden vastgesteld. Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat bovengenoemde oudere merken geen „defensieve merken” zijn, omdat zij niet gelijktijdig met of na het oudere hoofdmerk zijn ingeschreven. Dienaangaande merkt verzoekster op dat de kamer van beroep niet in aanmerking heeft genomen dat verzoekster de inschrijvingen nrs. 704338 en 607909 juist van derden heeft gekocht om ze als „defensieve merken” te gebruiken. Voorts zijn alle merken die volgens verzoekster „defensief” zijn, in elk geval ingeschreven na de Italiaanse inschrijving van het merk THE BRIDGE MADE IN ITALY in 1975, waarop de oppositie niet is gebaseerd, alsmede na het feitelijke gebruik van het oudere merk THE BRIDGE, dat teruggaat tot de jaren zeventig.

- 20 Wat ten slotte in het bijzonder inschrijving nr. 370836 betreft, betoogt verzoekster dat het bewijs van gebruik van het oudere merk THE BRIDGE moet worden geacht ook het bewijs te leveren van het gebruik van het door bovengenoemde inschrijving beschermde merk, dat slechts door een verwaarloosbare variatie verschilt van het merk THE BRIDGE. Dienaangaande herinnert verzoekster eraan dat overeenkomstig artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 het gebruik van een 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 van dit merk wordt beschouwd. Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep derhalve artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 geschonden door het oudere merk BRIDGE uit haar beoordeling van het verwarringsgevaar te weren op grond dat het bewijs van het gebruik ervan niet was geleverd.
- 21 Met betrekking tot verzoeksters eerste bezwaar antwoordt het BHIM dat verzoekster het begrip „seriemerken” slechts met succes kon aanvoeren indien zij het bewijs van gebruik van al haar merken had geleverd, hetgeen zij niet heeft gedaan.
- 22 Met betrekking tot het tweede bezwaar betoogt het BHIM dat de kamer van beroep de door verzoekster overgelegde bewijsmiddelen juist heeft beoordeeld waar zij stelde dat deze ontoereikend waren als bewijs van het gebruik van het onder nr. 642952 ingeschreven woordmerk THE BRIDGE.
- 23 Wat ten slotte verzoeksters derde bezwaar betreft, beklemtoont het BHIM dat uit artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 voortvloeit dat het gebruik van het oudere merk een noodzakelijke voorwaarde is voor toewijzing van een oppositie tegen de inschrijving van een jonger gemeenschapsmerk. Het BHIM merkt tevens op dat bescherming van het „defensieve merk” niet wordt voorgeschreven door 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), en dat de erkenning ervan niet verenigbaar is met de communautaire merkenregeling.

- 24 Interveniente beklemtoont in de eerste plaats dat verzoekster het bewijs van gebruik van al haar merken diende te leveren ter ondersteuning van haar betoog dat zij houder is van „seriemerken”.
- 25 In de tweede plaats voert interveniente aan dat de kamer van beroep het door inschrijving nr. 642952 beschermde oudere merk THE BRIDGE terecht uit haar beoordeling heeft geweerd. Dienaangaande merkt zij op dat de in catalogi of reclameadvertenties verstrekte informatie over door een merk beschermde producten als zodanig niets zegt over de omvang van het gebruik van dit merk, zodat deze informatie moet worden aangevuld met andere documenten die aantonen dat het merk op het betrokken grondgebied op ruime en grote schaal wordt verspreid. In casu heeft de kamer van beroep volgens interveniente waarschijnlijk rekening gehouden met het feit dat verzoekster slechts één herfst/winter-catalogus 1994-1995 en een aantal reclameadvertenties uit 1995 heeft overgelegd, waaruit zij redelijkerwijs kon concluderen dat het betrokken merk louter symbolisch was gebruikt.
- 26 Wat ten slotte verzoeksters bezwaar betreft, dat is voorbijgegaan aan haar „defensieve merken”, repliceert interveniente dat de uitbreiding van de aan een merk geboden bescherming door middel van „defensieve merken” veronderstelt dat er een hoofdmerk bestaat, zodat een merk slechts als „defensief” kan worden aangemerkt wanneer het gelijktijdig met of na de aanvraag tot inschrijving van het hoofdmerk werd aangevraagd, en niet op een eerdere datum. Interveniente merkt nog op dat de eerdere inschrijvingen nrs. 370836 en 704338 werden verkregen voor waren van klasse 25, terwijl verzoekster vooral handel drijft in waren van klasse 18,

en dat „defensieve merken” in de regel slechts een lichte variante van het hoofdmerk mogen zijn, terwijl de merken die verzoekster als „defensief” aanmerkt, in belangrijke mate afwijken van het oudere hoofdmerk THE BRIDGE.

Beoordeling door het Gerecht

- 27 Met betrekking tot verzoeksters eerste bezwaar zij opgemerkt dat, anders dan verzoekster betoogt, de kamer van beroep haar beoordeling van het verwarringsgevaar heeft gebaseerd op de vergelijking van het aangevraagde merk met zes oudere merken die zijn ingeschreven onder de nrs. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 en 642953. In punt 11 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep 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 die zes merken in aanmerking moesten worden genomen bij de beoordeling van het gevaar van verwarring met het aangevraagde merk voor alle waren waarvoor zij zijn ingeschreven. Deze conclusie is in punt 15 van de bestreden beslissing bevestigd.
- 28 Het is pas bij het onderzoek van verzoeksters argument dat de oudere merken moeten worden geacht deel uit te maken van een „familie van merken” en om deze reden een ruimere bescherming moeten krijgen, dat de kamer van beroep op basis van de door verzoekster aangedragen bewijselementen heeft vastgesteld dat de verschillende door verzoekster in de handel gebrachte waren „hoofdzakelijk onder het merk THE BRIDGE en in mindere mate onder het beeldmerk THE BRIDGE WAYFARER worden gepromoot en verkocht”, zodat de Italiaanse consument de facto op de markt slechts met deze twee oudere merken wordt geconfronteerd (punt 22 van de bestreden beslissing). Op basis van deze vaststelling heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat de door verzoekster bepleite ruimere bescherming op grond van het bestaan van een zogenaamde „familie van merken”, in casu niet

gerechtvaardigd is, aangezien de loutere inschrijving van tal van merken, zonder gebruik ervan op de markt, niet volstaat voor de toepassing van een dergelijk concept.

- 29 Dit bezwaar van verzoekster is in feite gericht tegen die conclusie van de kamer van beroep en tegen de eraan ten grondslag liggende vaststelling. Aangezien daarbij wordt opgekomen tegen beoordelingen die de kamer van beroep in het kader van de analyse ten gronde van het bestaan van gevaar van verwarring van de conflicterende tekens heeft verricht, moet dit bezwaar worden onderzocht in het kader van de analyse van het middel inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 30 Als tweede bezwaar voert verzoekster aan dat de kamer van beroep regel 22 van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden door het onder nr. 642952 ingeschreven woordmerk THE BRIDGE uit haar beoordeling van het verwarringsgevaar te weren op grond dat het bewijs van het gebruik ervan ontoereikend was.
- 31 Artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met artikel 43, lid 3, bepaalt dat op verzoek van de aanvrager de houder van een ouder nationaal merk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs levert dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere nationale merk normaal is gebruikt in de lidstaat waar het beschermd wordt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is. Volgens regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 „[bestaan] de opgaven en het bewijsmateriaal die voor het leveren van het bewijs van het gebruik dienen, [...] uit opgaven van de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het oppositiemerk voor de waren en diensten waarvoor het wordt ingeschreven en waarop de oppositie berust”. Catalogi en krantenadvertenties worden in regel 22, lid 3, genoemd als tot staving dienende stukken die kunnen worden overgelegd als bewijs van het gebruik.

- 32 Opgemerkt zij dat normaal gebruik een werkelijk gebruik van het merk op de betrokken markt ter identificatie van waren of diensten veronderstelt. Derhalve is niet voldaan aan het vereiste van normaal gebruik telkens wanneer dit gebruik minimaal is en onvoldoende om aan te nemen dat het merk werkelijk en metterdaad op een bepaalde markt wordt gebruikt. Dienaangaande is er van normaal gebruik van het merk geen sprake indien dit merk, ook al is de houder ervan van plan het werkelijk te gebruiken, objectief gezien niet daadwerkelijk, voortdurend en zonder wijzigingen in de vorm van het teken op de markt aanwezig is, zodat het door de consumenten niet als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten kan worden opgevat [arresten Gerecht van 12 december 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM — Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Jurispr. blz. II-5233, punt 36, en 9 juli 2003, *Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE)*, T-156/01, Jurispr. blz. II-2789, punt 35].
- 33 In casu diende verzoekster het bewijs te leveren dat het woordmerk THE BRIDGE, dat is ingeschreven voor „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels” als bedoeld in klasse 25, in Italië werd gebruikt. Verder diende dit bewijs te worden geleverd voor de periode van vijf jaar vóór de datum van publicatie van de merkaanvraag, dit wil zeggen voor de periode van 14 juni 1994 tot 14 juni 1999.
- 34 Bij analyse van de documenten die deel uitmaken van het aan het Gerecht overgelegde dossier van het BHIM, blijkt dat het enige bewijsmateriaal dat verzoekster met betrekking tot het gebruik van het oudere woordmerk THE BRIDGE voor de waren van klasse 25 heeft overgelegd, bestaat uit een herfst/winter-catalogus 1994-1995 en uit reclameadvertenties uit 1995. De andere door verzoekster overgelegde catalogi zijn niet gedateerd.
- 35 Het door verzoekster geleverde bewijs is dus zeer gering voor het jaar 1994 en voor de jaren 1996 tot en met 1999 is geen bewijs aangedragen.

- 36 In deze omstandigheden dient te worden aangenomen dat het door verzoekster overgelegde bewijsmateriaal, los van de geschiktheid ervan om elementen inzake de omvang van het gebruik van het betrokken merk aan te dragen, niet aantoonde dat dit merk voortdurend op de Italiaanse markt aanwezig was voor de waren waarvoor het werd ingeschreven in de periode van vijf jaar vóór de datum van publicatie van de merkaanvraag, zoals artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met artikel 43, lid 3, eist.
- 37 De kamer van beroep heeft derhalve terecht geoordeeld dat het bewijs van normaal gebruik van dit merk voor de betrokken waren niet was geleverd.
- 38 Bovendien zijn de documenten die verzoekster voor het eerst voor het Gerecht heeft overgelegd, niet-ontvankelijk en moeten zij dus buiten beschouwing worden gelaten. Volgens vaste rechtspraak van het Gerecht is een beroep bij het Gerecht immers gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94. Het Gerecht heeft derhalve niet tot taak, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst aan hem zijn overgelegd [arresten Gerecht van 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (Grille), T-128/01, Jurispr. blz. II-701, punt 18; 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 67; 4 november 2003, Díaz/BHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Jurispr. blz. II-4835, punt 46; 13 juli 2004, Samar/BHIM — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Jurispr. blz. II-2939, punt 13, en 1 februari 2005, SPAG/BHIM — Dann en Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Jurispr. blz. II-287, punt 20; zie, in die zin, arrest Gerecht van 5 maart 2003, Alcon/BHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Jurispr. blz. II-411, punten 61 en 62, bevestigd bij beschikking Hof van 5 oktober 2004, Alcon/BHIM, C-192/03 P, Jurispr. blz. I-8993].

39 Uit het voorgaande volgt dat het tweede bezwaar van het onderhavige middel ongegrond moet worden verklaard.

40 Als derde bezwaar voert verzoekster in de eerste plaats aan dat de kamer van beroep de inschrijvingen nrs. 370836, 704338, 606709 en 593651 ten onrechte uit haar beoordeling van het verwarringsgevaar heeft geweerd op grond dat het bewijs van het gebruik van de desbetreffende merken niet was geleverd. Volgens verzoekster zijn deze merken „defensieve merken”, die volgens de Italiaanse merkenwet als zodanig zijn vrijgesteld van het bewijs van gebruik.

41 In punt 12 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld dat deze vier oudere merken niet worden vermeld in de door verzoekster overgelegde catalogi en reclameadvertenties, en vervolgens geconcludeerd dat het in de loop van de oppositieprocedure overgelegde bewijsmateriaal niet het bewijs van de aanwezigheid van deze merken op de markt leverde. In het volgende punt heeft de kamer van beroep verzoeksters argument van de hand gewezen dat de betrokken merken als „defensieve merken” profiteren van het gebruik van het oudere merk THE BRIDGE. Dienaangaande heeft zij om te beginnen opgemerkt dat „defensieve merken” naar de aard ervan een hulpfunctie hebben, aangezien zij niet worden ingeschreven om op de markt te worden gebruikt, maar om de bescherming van het hoofdmerk uit te breiden, zodat daaruit logischerwijs voortvloeit dat zij samen met of na het hoofdmerk worden ingeschreven. Zij heeft vervolgens vastgesteld dat de vier betrokken merken vóór het merk THE BRIDGE zijn ingeschreven. Op grond daarvan heeft zij geconcludeerd dat deze merken niet als „defensieve merken” konden worden aangemerkt. Aangezien het bewijs van het gebruik ervan niet was geleverd, moesten deze merken dus worden geweerd uit de beoordeling van het bestaan van gevaar van verwarring met het aangevraagde merk.

42 Artikel 42, lid 4, van de Italiaanse merkenwet maakt een uitzondering op de in lid 1 van dit artikel opgenomen regel van verval van het merk wegens niet-gebruik gedurende vijf jaar, met name „wanneer de houder van het niet-gebruikte merk tevens houder is van één of meer andere overeenstemmende merken die nog gelden, waarbij ten minste één merk wordt gebruikt ter aanduiding van dezelfde waren of diensten”. De communautaire merkenregeling kent het concept van „defensief merk” evenwel niet.

43 Dienaangaande zij opgemerkt dat volgens de opzet van verordening nr. 40/94 het daadwerkelijke gebruik van een teken in het economisch verkeer voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, een wezenlijke voorwaarde is voor de erkenning dat de houder van het teken de uitsluitende rechten heeft die het voorwerp van de aan merken verleende bescherming vormen. Zo bepaalt artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 dat „een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, 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 50, lid 1, sub a, worden de rechten van de houder van een gemeenschapsmerk vervallen verklaard wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken. Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat de oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag moet worden afgewezen wanneer op verzoek van de aanvrager de houder van een ouder nationaal merk of gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, niet het bewijs levert dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag het oudere merk in de Gemeenschap of in de lidstaat waar het beschermd wordt, 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. Artikel 56, lid 2, van verordening nr. 40/94 bevat een overeenkomstige bepaling voor het geval van instelling van een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring.

- 44 De centrale rol van de verplichting tot gebruik van het merk in de regeling van verordening nr. 40/94 wordt overigens bevestigd in de negende overweging van de considerans van deze verordening, volgens welke „de bescherming van gemeenschapsmerken en bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken alleen gerechtvaardigd is voorzover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt”.
- 45 Bijgevolg is de inaanmerkingneming van zogenoemde „defensieve” inschrijvingen niet verenigbaar met de door verordening nr. 40/94 beoogde regeling van bescherming van gemeenschapsmerken.
- 46 Het is juist dat de bepalingen van deze verordening die de houder van een merk ertoe verplichten, dit merk te gebruiken of in het kader van oppositieprocedures of procedures tot vervallen- of nietigverklaring het bewijs van normaal gebruik ervan te leveren, een uitzondering bevatten, volgens welke de merkhouder aan de gevolgen van de niet-nakoming van dergelijke verplichtingen ontsnapt wanneer er „geldige redenen” zijn voor het niet gebruiken. Aangenomen dient evenwel te worden dat het begrip „geldige redenen” in deze bepalingen verwijst naar redenen die verband houden met het bestaan van belemmeringen voor het gebruik van het merk, of naar situaties waarin het commerciële gebruik ervan, gelet op alle relevante omstandigheden van het concrete geval, te duur zou zijn. Dergelijke belemmeringen kunnen voortvloeien uit een nationale regeling die bijvoorbeeld beperkingen oplegt aan de verkoop van de door het merk aangeduide waren, en een dergelijke regeling kan dan ook worden aangevoerd als geldige reden voor het niet gebruiken van het merk. De houder van een nationale inschrijving die oppositie instelt tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, kan zich daarentegen niet aan de krachtens artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 op hem rustende bewijslast onttrekken met een beroep op een nationale bepaling — zoals artikel 42, lid 4, van de Italiaanse merkenwet —, 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. Zoals in punt 46 supra werd geoordeeld, zijn dergelijke inschrijvingen immers niet verenigbaar met de communautaire merkenregeling zoals die voortvloeit uit verordening nr. 40/94, en vormt de erkenning ervan op nationaal niveau geen „geldige reden” in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van

deze verordening voor het niet gebruiken van een ouder merk waarop een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd.

- 47 Gelet op het voorgaande dient het derde bezwaar van het onderhavige middel derhalve te worden afgewezen voorzover het is gebaseerd op de beweerdelijk defensieve aard — overeenkomstig de Italiaanse merkenwet — van bepaalde oudere merken die de kamer van beroep buiten beschouwing heeft gelaten.
- 48 In het kader van haar derde bezwaar voert verzoekster in de tweede plaats aan dat tal van elementen die zij in de loop van de procedure voor het BHIM heeft aangedragen ten bewijze van het gebruik van het oudere merk THE BRIDGE, tevens het bewijs leveren van het normale gebruik van het onder nr. 370836 ingeschreven merk, dat slechts door verwaarloosbare variaties verschilt van het merk THE BRIDGE. Dienaangaande verwijst verzoekster naar artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd, wordt beschouwd als gebruik van dit merk. Tevens verwijst zij naar artikel 42, lid 2, van de Italiaanse merkenwet, dat een overeenkomstige bepaling bevat.
- 49 Dit argument faalt.
- 50 Het door verzoekster aangehaalde artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 heeft immers betrekking op het geval waarin een ingeschreven nationaal merk of gemeenschapsmerk in het economisch verkeer wordt gebruikt in een vorm die

lichtjes afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven. Deze bepaling, die vermijdt dat een strikte overeenstemming van de gebruikte vorm van het merk met de ingeschreven vorm ervan wordt geëist, staat de houder van het ingeschreven merk toe, tijdens het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het, zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten. Overeenkomstig het doel van deze bepaling moet de materiële werkingssfeer ervan worden geacht te zijn beperkt tot situaties waarin het teken dat door de houder van een merk concreet wordt gebruikt ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, de vorm is waarin ditzelfde merk commercieel wordt gebruikt. Wanneer in dergelijke situaties het in het economisch verkeer gebruikte teken slechts op verwaarloosbare punten afwijkt van de vorm waarin dit teken is ingeschreven, zodat de twee tekens kunnen worden geacht globaal equivalent te zijn, kan volgens bovengenoemde bepaling worden voldaan aan de verplichting van gebruik van het ingeschreven merk door het leveren van het bewijs van het gebruik van het teken in de in het economisch verkeer gebruikte vorm. Daarentegen kan de houder van een ingeschreven merk zich op grond van artikel 15, lid 2, sub a, niet aan de op hem rustende verplichting van gebruik van dit merk onttrekken met een beroep op het gebruik van een overeenstemmend merk dat het voorwerp van een afzonderlijke inschrijving uitmaakt.

51 In casu probeert verzoekster in feite het bewijs van gebruik van het onder nr. 370836 ingeschreven merk te leveren met elementen die voor het BHIM zijn aangedragen ten bewijze van het gebruik van het door afzonderlijke inschrijvingen beschermde merk THE BRIDGE. In deze omstandigheden dient om de hierboven uiteengezette redenen te worden aangenomen dat de voorwaarden voor toepassing van artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 in casu niet zijn vervuld, zonder dat behoeft te worden ingegaan op de vraag of het onder nr. 370836 ingeschreven merk kan worden geacht globaal equivalent te zijn aan het merk THE BRIDGE.

52 Gelet op een en ander moet het derde bezwaar van het onderhavige middel ongegrond worden verklaard.

53 Derhalve moet het onderhavige middel in zijn geheel worden afgewezen.

Het middel inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

De argumenten van partijen

- 54 In de eerste plaats wijst verzoekster erop dat zij houder is van tal van merken die de term „bridge” bevatten en een „familie” van merken of „seriemerken” vormen. Deze omstandigheid, waardoor het gevaar van verwarring van de conflicterende merken groter wordt, werd door de kamer van beroep buiten beschouwing gelaten wegens een onjuiste uitlegging van de bepalingen van verordening nr. 40/94 inzake het bewijs van gebruik van de merken.
- 55 Verzoekster voert tevens aan dat haar merken samengestelde merken zijn die alle een term gemeen hebben, namelijk het Engelse woord „bridge”, waaraan andere woord- of beeldelementen zijn toegevoegd. Er bestaat geen enkel verband tussen de bestanddelen van deze merken en de erdoor aangeduide waren. Derhalve bezitten deze merken van huis uit een zeer sterk onderscheidend vermogen, dat in het geval van het woordmerk THE BRIDGE nog wordt versterkt door het massale gebruik ervan. Dit laatste wordt gestaafd door het zeer omvangrijke bewijsmateriaal dat verzoekster voor de kamer van beroep heeft overgelegd. Verzoekster merkt op dat zowel de Italiaanse als de communautaire rechtspraak een ruime bescherming verleent aan dit type van merken. Dienaangaande herinnert zij eraan dat het Hof in het arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 18), heeft geoordeeld dat „merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterk onderscheidend vermogen hebben, [...] een ruimere bescherming [genieten] dan merken met een gering onderscheidend vermogen”.

- 56 Verzoekster merkt op dat overigens zowel de oppositieafdeling als de kamer van beroep heeft erkend dat het merk THE BRIDGE een concept uitdraagt dat geen enkel verband houdt met de waren waarvoor het is ingeschreven, en dat dit merk dus van huis uit onderscheidend vermogen heeft. De kamer van beroep heeft tevens erkend dat het merk THE BRIDGE algemeen bekend is, zonder daaruit evenwel de vereiste consequenties te trekken voor de beoordeling van het verwarringsgevaar.
- 57 In de tweede plaats verwijt verzoekster de kamer van beroep, bij haar beoordeling van het verwarringsgevaar geen rekening te hebben gehouden met het beginsel van de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren. Onder verwijzing naar de communautaire rechtspraak, in het bijzonder het arrest van het Hof van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191), voert zij aan dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, die moeten worden geacht onderling samenhangend te zijn.
- 58 Wat in de derde plaats de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, betoogt verzoekster dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de oudere merken en het aangevraagde merk niet overeenstemmen.
- 59 Met betrekking tot de vergelijking op visueel vlak is verzoekster van mening dat, anders dan in de bestreden beslissing is aangenomen, het feit dat het aangevraagde merk naast het wordelement „bainbridge” ook een tekening bevat van een rol zeil die is afgerold tot de vorm van een bootzeil wordt bereikt, het gevaar van verwarring van dit merk met de oudere beeldmerken nog versterkt, aangezien deze laatste

merken ook bestaan uit een wordelement — dat het woord „bridge” bevat — en grafische elementen. Deze omstandigheid brengt het publiek ertoe, aan te nemen dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren afkomstig zijn van verzoekster en een productlijn vormen die in het bijzonder is bestemd voor personen met belangstelling voor zeilen en watersport. Deze indruk wordt nog versterkt door het feit dat het beeldelement van het onder nr. 721569 ingeschreven oudere merk de tekening van een windroos weergeeft, het symbool van de zeevaart bij uitstek.

- 60 Verzoekster wijst er ook op dat het aangevraagde merk en het onder nr. 370836 ingeschreven oudere beeldmerk grafisch in grote mate overeenstemmen.
- 61 Met betrekking tot de vergelijking van de tekens op begripsmatig vlak is verzoekster van mening dat de kamer van beroep een beoordelingsfout heeft gemaakt door te oordelen dat de gemiddelde Italiaanse consument voldoende kennis van vreemde talen heeft om het begripsmatige verschil tussen de conflicterende merken te vatten.
- 62 Dienaangaande voert verzoekster aan dat de overweging van de kamer van beroep dat deze consument in staat is de betekenis van het Engelse woord „bridge” te begrijpen, onjuist is. Zij beklemtoont dat dit woord geen assonantie vertoont met het overeenkomstige Italiaanse woord „ponte”, en dat de term „bridge” in het Italiaans gewoonlijk ter aanduiding van een kaartspel wordt gebruikt.
- 63 Gesteld dat de Engelse term „bridge” toch begrijpelijk is voor de Italiaanse consument, had deze conclusie de kamer van beroep in elk geval ertoe moeten

brengen, het bestaan van overeenstemming tussen de conflicterende merken te erkennen, aangezien deze merken alle die term bevatten. De kamer van beroep was daarentegen van oordeel dat de gemiddelde Italiaanse consument weliswaar in staat is om de betekenis van het woord „bridge” te begrijpen waar het in verzoeksters merken wordt gebruikt, maar niet waar het in het aangevraagde merk wordt gebruikt, omdat het daar gepaard gaat met een andere term, „bain”, die geen enkele betekenis heeft in het Engels, zodat het aangevraagde merk in de ogen van het relevante publiek een homogeen en onlosmakelijk geheel zonder enige duidelijke betekenis vormt.

- 64 Verzoekster betwist deze beoordeling en voegt daaraan toe dat indien — zoals de kamer van beroep aanneemt — de gemiddelde Italiaanse consument voldoende kennis van vreemde talen heeft om de betekenis van het Engelse woord „bridge” te vatten, hij ook in staat zal zijn het Franse woord „bain” in het aangevraagde merk te begrijpen en de term „bainbridge” zal ontleden in twee woorden. Zij beklemtoont dat de stelling van interveniënte, volgens welke deze consument het aangevraagde merk als een familienaam of als een geografische aanduiding zal opvatten, onwaarschijnlijk is.
- 65 Volgens verzoekster zal de gemiddelde Italiaanse consument ofwel — hetgeen waarschijnlijk is — geen enkel van de vreemde woorden van de conflicterende merken begrijpen, ofwel uitsluitend het woord „bridge”, dat hij in alle betrokken merken zal herkennen. In beide gevallen is het verwarringsgevaar evident. Ter ondersteuning van haar betoog verwijst verzoekster naar een aantal beslissingen van het BHIM waarin het bestaan van verwarringsgevaar werd erkend zonder enige verwijzing naar de begrijpelijkheid van de betrokken merken voor de relevante consument.
- 66 Ten slotte wijst verzoekster op een aantal beslissingen in zaken die sterk lijken op het onderhavige geval, waarin de organen van het BHIM het bestaan van gevaar van verwarring van de conflicterende merken hebben erkend.

67 Het BHIM is van mening dat de beoordeling door de kamer van beroep correct is.

68 Wat om te beginnen verzoeksters bewering betreft, dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met het feit dat verzoekster houder is van een serie merken met het gemeenschappelijke element „bridge”, betoogt het BHIM dat de communautaire regeling geen enkele abstracte rechtsbescherming verleent aan „seriemerken”, en dat elk ouder teken afzonderlijk in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van gevaar van verwarring met het aangevraagde gemeenschapsmerk. Het begrip „seriemerken” is bij een dergelijke beoordeling dus slechts van belang wanneer de betrokken consument werd geconfronteerd met elk van de oudere merken, waarvan daadwerkelijk gebruik is gemaakt, zodat hij de indruk krijgt dat er een verband bestaat tussen deze merken en hij daardoor aan alle merken dezelfde herkomst toeschrijft. Het concept „seriemerken” of „familie van merken” is dus slechts relevant wanneer elk merk normaal wordt gebruikt.

69 Wat vervolgens verzoeksters argument betreft, dat de kamer van beroep bij haar beoordeling geen rekening heeft gehouden met de onderlinge samenhang tussen de soortgelijkheid van de betrokken waren en de overeenstemming van de betrokken tekens en evenmin met de bekendheid van de oudere merken, beklemtoont het BHIM dat een minimale mate van overeenstemming van de conflicterende tekens een *conditio sine qua non* is voor de erkenning van verwarringsgevaar en dat bij gebreke daarvan niet hoeft te worden ingegaan op de andere omstandigheden die in aanmerking worden genomen bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, zoals het onderscheidend vermogen van huis uit en de bekendheid van het oudere merk of de eventuele soortgelijkheid van de waren. In casu kon een dergelijke minimale mate van overeenstemming van de conflicterende tekens niet worden vastgesteld.

70 Het BHIM is, net als de kamer van beroep, van mening dat het alleen bij de oudere merken mogelijk is om het woord „bridge” uit het geheel te lichten. Het

aangevraagde merk daarentegen vormt een homogeen en onlosmakelijk geheel zonder duidelijke betekenis, waarbij het woordelement „bridge” zijn eigenheid volledig verliest en opgaat in een ander woord dat duidelijk verschilt van de bestanddelen ervan. Volgens het BHIM leert de ervaring dat woorden betekenis kunnen verliezen of verkrijgen wanneer zij worden gescheiden van of gecombineerd met andere woorden, zoals het geval is met het Italiaanse woord „bella” wanneer het wordt opgenomen in het woord „isabella”.

- 71 Verder wijst het BHIM erop dat de conflicterende tekens visueel duidelijk van elkaar verschillen wegens de lengte ervan of het weergegeven grafische voorwerp.
- 72 Interveniente deelt de opvatting van het BHIM met betrekking tot verzoeksters bezwaren inzake het bestaan van „seriemerken” en de niet-inaanmerkingneming van het beginsel van de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren. Met betrekking tot het eerste bezwaar voegt interveniente daaraan toe dat het begrip „seriemerken” veronderstelt dat die merken een gemeenschappelijke structuur hebben, hetgeen bij de oudere merken niet kan worden teruggevonden.
- 73 Met betrekking tot de vergelijking van de conflicterende merken wijst interveniente erop dat uit visueel oogpunt het aangevraagde merk een samengesteld woord- en beeldmerk is, dat een tekening met een groot onderscheidend vermogen bevat die de aandacht van de consument trekt en wijst op de nautische herkomst van het merk en van de erdoor aangeduide waren. Zij hamert ook op de bijzondere grafische voorstelling van het woordelement „bainbridge”. Verder verschillen het aangevraagde merk en de oudere merken tevens op fonetisch vlak.

- 74 Op begripsmatig vlak wijst interveniënte erop dat de term „bainbridge” in de Verenigde Staten van Amerika een zeer gebruikelijke familienaam is. In casu gaat het om de naam van een van de twee oprichters van de Amerikaanse vennootschap Bainbridge Aquabatten Inc., een producent van zeildoek, waarvan interveniënte in Italië alleenverkoper is. Deze term is tevens de naam van een kleine stad in de Staat Washington en van een klein eiland in een van de meren van de Staat Georgia. Volgens interveniënte mag de term „bainbridge” derhalve niet als een samengesteld woord worden beschouwd, maar moet hij worden gezien als een zelfstandignaamwoord zonder enig begripsmatig verband met de oudere merken, die verwijzen naar het concept van een brug.

Beoordeling door het Gerecht

- 75 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” en dat „verwarring [...] het gevaar van associatie met het oudere merk [omvat]”.
- 76 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
- 77 Volgens dezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de

betrokken tekens en waren of diensten opvat, en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 31-33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

- 78 Gelet op de aard van de betrokken waren, waarvan de omschrijving in de punten 6 en 9 supra is overgenomen, bestaat het relevante publiek met betrekking tot hetwelk het verwarringsgevaar voor alle betrokken waren moet worden onderzocht, uit de gemiddelde consument in de lidstaat waar de oudere merken worden beschermd, te weten Italië.
- 79 Bijgevolg dienen de betrokken waren en de conflicterende tekens met inachtneming van de voorgaande overwegingen overeenkomstig artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te worden vergeleken.

— De betrokken waren

- 80 Volgens de rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, en verder het concurrerend dan wel complementair karakter ervan [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM — Educational Services (ELS), T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punt 51].

- 81 In casu is de oppositie gebaseerd op oudere merken die zijn ingeschreven voor waren van de klassen 18 en 25 of voor waren van een van deze twee klassen, en is zij gericht tegen de inschrijving van een merk dat is aangevraagd voor waren van dezelfde klassen.
- 82 Met betrekking tot de beoordeling van de mate van soortgelijkheid van de waren behoeft derhalve slechts te worden vastgesteld dat uit de in de punten 6 en 9 supra overgenomen omschrijvingen blijkt — en door partijen overigens niet wordt betwist — dat de in de merkaanvraag opgegeven waren dezelfde zijn als de door de oudere merken aangeduide waren.

— De betrokken tekens

- 83 In punt 11 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat slechts zes van de elf oudere merken, te weten de driedimensionale merken met het wordelement „the bridge” (inschrijvingen nrs. 704372 en 633349), het woordmerk FOOTBRIDGE (inschrijving nr. 710102), het beeldmerk met het wordelement „the bridge wayfarer” (inschrijving nr. 721579), het woordmerk OVER THE BRIDGE (inschrijving nr. 630763) en het woordmerk THE BRIDGE (inschrijving nr. 642953) in aanmerking konden worden genomen bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar.
- 84 Aangezien geen enkel van de bezwaren die verzoekster tegen deze conclusie van de kamer van beroep heeft geformuleerd en die in het kader van de analyse van het eerste middel zijn onderzocht, werd aanvaard, dient de analyse van de overeenstemming van de conflicterende tekens te worden beperkt tot de vergelijking van het aangevraagde merk met de zes oudere merken die in bovengenoemd punt 11 van de bestreden beslissing zijn opgesomd (hierna: „relevante oudere merken”).

- 85 Eerst dient het aangevraagde merk te worden vergeleken met elk van de relevante oudere merken afzonderlijk en vervolgens dient in het kader van de analyse van het verwarringsgevaar verzoeksters argument inzake het bestaan van een „familie” of „reeks” van oudere merken te worden onderzocht.
- 86 Volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, waarbij rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, en moet daarbij onder meer rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en arrest ELS, reeds aangehaald, punt 62). De gemiddelde consument van het betrokken type waren of diensten, wiens perceptie van de merken een beslissende rol speelt bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, neemt een merk doorgaans immers als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 23).
- 87 In casu zijn de relevante oudere merken woordmerken, samengestelde woord- en beeldmerken en driedimensionale merken, die alle een gemeenschappelijk woord-element hebben, te weten het Engelse woord „bridge”, dat in de meeste tekens wordt voorafgegaan door het bepaald lidwoord „the”. Het aangevraagde merk is een samengesteld teken bestaande uit een rechthoekig zwart-wit etiket met daarin de tekening van een rol zeil die is afgerold tot de vorm van een bootzeil wordt bereikt. Rechts van de tekening staat de vermelding „bainbridge” in zwarte schuine letters, horizontaal geschreven over tweederde van de lengte van het etiket en onderstreept door een zwarte streep over de volledige lengte van het etiket.
- 88 Allereerst dient — zoals de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing heeft gedaan — te worden opgemerkt dat de oudere merken van huis uit een sterk onderscheidend vermogen hebben, aangezien het gaat om woordmerken, samen-

gestelde merken en driedimensionale merken, waarvan de bestanddelen, afzonderlijk of in hun geheel beschouwd, geen enkel verband houden met de erdoor aangeduide waren. Wat met name de oudere merken met het woordelement „the bridge” betreft, wordt dit onderscheidend vermogen nog versterkt door het intensieve gebruik ervan. Welnu, uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is, en dat merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterk onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming genieten dan merken met een geringer onderscheidend vermogen (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 24, en Canon, reeds aangehaald, punt 18).

- 89 Wat daarentegen verzoeksters bewering betreft, dat de kamer van beroep heeft erkend dat de oudere merken algemeen bekend zijn, volstaat de vaststelling dat deze bewering door geen enkele passage uit de bestreden beslissing wordt gestaafd.
- 90 Derhalve dient te worden onderzocht of de kamer van beroep zonder beoordelingsfouten kon concluderen dat de conflicterende tekens visueel, fonetisch en begripsmatig niet overeenstemmen.
- 91 Om te beginnen dienen deze tekens op visueel vlak te worden vergeleken.
- 92 In dit verband dient een onderscheid te worden gemaakt tussen drie categorieën van relevante oudere merken, naargelang het gaat om woordmerken, merken bestaande uit woord- en beeldelementen, of driedimensionale merken.

- 93 Tot de eerste categorie behoren de oudere merken FOOTBRIDGE (inschrijving nr. 710102), OVER THE BRIDGE (inschrijving nr. 630763) en THE BRIDGE (inschrijving nr. 642953).
- 94 Het Gerecht heeft geoordeeld dat een samengesteld woord- en beeldmerk slechts kan worden geacht overeen te stemmen met een ander merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit bestanddeel het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dit is het geval wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van het merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 33].
- 95 Ook al zou in casu worden aangenomen dat het wordelement van het aangevraagde merk, „bainbridge”, meer dan de andere bestanddelen de aandacht van de consument trekt, vaststaat dat de visuele overeenstemming tussen dit bestanddeel en de drie betrokken oudere merken slechts bestaat uit de opeenvolging van zes letters die het Engelse woord „bridge” vormen. In het aangevraagde merk wordt aan dit woord het voorvoegsel „bain” toegevoegd, en in de oudere merken de losstaande woorden „over the”, „the” en het voorvoegsel „foot”.
- 96 Bovendien zijn in het aangevraagde merk aan het woord „bainbridge” beeld-elementen toegevoegd waarvan het belang weliswaar gering, doch niet verwaarloosbaar kan worden geacht voor de door dit teken opgeroepen totaalindruk.
- 97 Gelet op de verschillen tussen de drie betrokken oudere merken en het wordelement van het aangevraagde merk, en rekening houdend met de andere

onderscheidingsfactor, namelijk de beeldelementen die het aangevraagde merk kenmerken, heeft de in punt 96 supra vastgestelde overeenstemming tussen de conflicterende tekens niet de overhand in het kader van een globale beoordeling van de conflicterende tekens op visueel vlak.

- 98 De tweede categorie bevat alleen het samengestelde merk met het woordelement „the bridge wayfarer” (inschrijving nr. 721579). Dit merk bestaat uit de zwart-wit tekening van een windroos met daar doorheen een zwarte horizontale lijn. Dit beeldelement is geplaatst tussen de vermeldingen „the bridge”, geschreven in vette zwarte letters, en „wayfarer”, geschreven in kleinere zwarte letters.
- 99 Vaststaat dat dit oudere merk op visueel vlak aanzienlijk verschilt van het aangevraagde merk. Het enige gemeenschappelijke element van de conflicterende tekens, te weten de opeenvolging van zes letters die het woord „bridge” vormen, is in casu immers nauwelijks waarneembaar in de door deze tekens opgeroepen totaalindruk, die sterk wordt beheerst door de beeldelementen, die naast de tekeningen ook bestaan uit de grafische voorstelling van de woordelementen die aan bovengenoemd woord zijn toegevoegd, te weten het voorvoegsel „bain” in het aangevraagde merk en de afzonderlijke woorden „the” en „wayfarer” in het betrokken oudere merk.
- 100 Met betrekking tot de derde categorie van relevante oudere merken, bestaande uit driedimensionale etiketten met de vermelding „the bridge”, zij ten slotte vastgesteld dat de verschillen die voortvloeien uit de aard zelf van deze merken, volstaan om elke visuele overeenstemming met het aangevraagde merk uit te sluiten.
- 101 Kortom, uit de vergelijking van de conflicterende tekens op visueel vlak blijkt dat deze tekens sterk van elkaar verschillen, zodat kan worden aangenomen dat het enige gemeenschappelijke element, te weten de opeenvolging van zes letters die het

woord „bridge” vormen, niet volstaat voor de vaststelling dat de betrokken merken — rekening houdend met de totaalindruk die zij oproepen — een voor de beoordeling van het verwarringsgevaar relevante mate van visuele overeenstemming vertonen.

102 Vervolgens dienen de conflicterende tekens op fonetisch vlak te worden vergeleken.

103 Dienaangaande zij vastgesteld dat de fonetische overeenstemmingen tussen de conflicterende tekens vrij zwak zijn bij vergelijking van het aangevraagde merk met het oudere merk dat het woordelement „the bridge wayfarer” bevat, alsook bij vergelijking ervan met het oudere woordmerk OVER THE BRIDGE, terwijl die overeenstemmingen sterker zijn bij een vergelijking van het aangevraagde merk met de oudere woordmerken THE BRIDGE en FOOTBRIDGE en met de oudere driedimensionale merken die het woordelement „the bridge” bevatten.

104 In dit verband is niet overtuigend het argument dat de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing heeft uiteengezet, te weten dat de fonetische verschillen „grotendeels een weerspiegeling zijn van de begripsmatige verschillen [...], aangezien de verschillende merken anders zullen worden uitgesproken naar gelang van de betekenis van de woorden waaruit deze merken bestaan”.

105 Daarentegen dient te worden aangenomen dat de Italiaanse consument de vier hierboven genoemde oudere merken en het aangevraagde merk waarschijnlijk aldus zal uitspreken dat het woord „bridge” in elk geval wordt beklemtoond, in het bijzonder wegens de ordening van de letters en de nevenschikking van de medeklinkers „d” en „g”, die de Italiaanse taal niet kent. Bovendien wordt de fonetische overeenstemming tussen de oudere woordmerken THE BRIDGE en FOOTBRIDGE en de oudere driedimensionale merken met het woordelement „the bridge” enerzijds, en het aangevraagde merk met het woordelement „bainbridge”

anderzijds, nog versterkt door het feit dat het woord „bridge” in al deze merken dezelfde positie inneemt. Deze overeenstemming wordt daarentegen afgezwakt door de aanwezigheid van het woord „the” en het voorvoegsel „foot” in de oudere merken en van het voorvoegsel „bain” in het aangevraagde merk.

- 106 Gelet op het voorgaande dient dus te worden erkend dat het aangevraagde merk en minstens de vier bovengenoemde oudere merken in zekere mate fonetisch overeenstemmen.
- 107 Ten slotte dienen de conflicterende tekens op begripsmatig vlak te worden vergeleken.
- 108 Bij haar analyse van de semantische inhoud van de betrokken merken is de kamer van beroep uitgegaan van het — door verzoekster betwiste — postulaat dat de gemiddelde Italiaanse consument voldoende Engels kent om de betekenis van de term „bridge” te vatten en deze in verband te brengen met het overeenkomstige Italiaanse woord „ponte” (punt 17 van de bestreden beslissing).
- 109 Deze premisse kan niet op losse schroeven worden gezet. Zoals interveniënte terecht opmerkt, maakt het woord „bridge” immers deel uit van de basiswoordenschat Engels van personen met een gemiddeld scholingsniveau in Italië. Hetzelfde geldt voor de Engelse termen „the” en „foot” en de uitdrukking „over the” in de oudere merken.
- 110 De kamer van beroep redeneert verder dat de Italiaanse consument het woord „bridge” in de betekenis van brug slechts begrijpt wanneer hij wordt geconfronteerd

met de oudere merken, aangezien alleen in deze merken die term wordt gebruikt samen met het lidwoord „the” of met andere Engelse woorden, zoals „foot”, die gemakkelijk te begrijpen zijn. Dit is daarentegen niet het geval met het aangevraagde merk, aangezien het woord „bridge” daar wordt voorafgegaan door het voorvoegsel „bain”, dat op zich geen enkele betekenis heeft (punt 18 van de bestreden beslissing). De kamer van beroep is dan ook van mening dat, „terwijl in de oudere merken het woord ‚bridge’ perfect kan worden losgemaakt van het geheel waarvan het deel uitmaakt, het merk BAINBRIDGE een homogeen en onlosmakelijk geheel zonder duidelijke betekenis vormt, zij het een zelfbedacht teken, een familienaam of een geografische aanduiding, waarbij het woord ‚bridge’ wel aanwezig is, maar geen enkele zelfstandige waarde bezit” (punt 19 van de bestreden beslissing).

- 111 Deze redenering van de kamer van beroep bevat geen beoordelingsfout.
- 112 Dat het woord „bridge” in het aangevraagde merk wordt voorafgegaan door het voorvoegsel „bain”, dat in het Engels geen enkele betekenis heeft, verzwakt immers het rechtstreekse semantische verband tussen dit woord en het concept dat het in die taal uitdraagt. Aldus kan de samenstelling „bainbridge” door de Italiaanse consument gemakkelijk als een zelfbedacht woord worden opgevat, of — rekening houdend met het feit dat in de grafische voorstelling van het merk deze term met een hoofdletter begint — als de naam van een stad of van een streek die door een rivier wordt doorkruist, zoals bijvoorbeeld het woord „Cambridge”, of als een familienaam. Bovendien bevat de grafische voorstelling van het teken geen enkel element dat de idee van een brug kan oproepen. Integendeel, de tekening van een bootzeil kan de consument op het idee brengen dat de aanduiding „bainbridge” wijst op een badplaats waar watersport wordt beoefend. Een dergelijke gedachtenassociatie kan bij de gemiddelde Italiaanse consument nog worden versterkt indien deze — zoals verzoekster suggereert — in staat is de betekenis te vatten van het Franse woord „bain”, dat dienst doet als voorvoegsel in de term „bainbridge”.

- 113 In de relevante oudere merken doet het woord „bridge” daarentegen onmiddellijk denken aan het concept brug. Deze rechtstreekse semantische band wordt nog versterkt door een aantal elementen, zoals het gebruik van het lidwoord „the”, of van andere Engelse woorden die de functie van kwalitatief bijvoeglijk naamwoord vervullen („foot”).
- 114 Gelet op een en ander dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep geen beoordelingsfout heeft gemaakt door te concluderen dat de conflicterende tekens op semantisch vlak niet overeenstemmen en dat dus niet kan worden aangenomen dat het aangevraagde merk zich het door de relevante oudere merken uitgedragen concept „brug” aanmatigt (punt 20 van de bestreden beslissing).

— Het verwarringsgevaar

- 115 Uit het voorgaande volgt dat de conflicterende tekens uitsluitend op fonetisch vlak relevante overeenstemmingen vertonen.
- 116 Ondanks het grote onderscheidend vermogen van de relevante oudere merken en het feit dat de door deze merken aangeduide waren dezelfde zijn als de voor het aangevraagde merk opgegeven waren, kan evenwel niet tot het bestaan van verwarringsgevaar worden geconcludeerd op de uitsluitende grond dat de conflicterende tekens fonetisch overeenstemmen. Dienaangaande zij opgemerkt dat de mate van fonetische overeenstemming van twee merken van ondergeschikt belang is bij waren die gewoonlijk aldus in de handel worden gebracht dat het relevante publiek bij de aankoop het merk ervan visueel waarneemt [arresten Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, en 28 juni 2005, Canali Ireland/BHIM — Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T-301/03, Jurispr. blz. II-2479]. Dit is het geval met de betrokken waren.

- 117 Gelet op een en ander dient te worden geconcludeerd dat de kamer van beroep geen beoordelingsfouten heeft gemaakt door te concluderen dat er geen gevaar bestaat dat de consument het aangevraagde merk gaat verwarren met de zes relevante oudere merken afzonderlijk beschouwd.
- 118 Thans dient nog te worden ingegaan op verzoeksters argument dat de oudere merken, die alle worden gekenmerkt door de aanwezigheid van het woordbestanddeel „bridge”, een „familie van merken” of „seriemerken” vormen. Volgens verzoekster creëert deze omstandigheid een objectief verwarringsgevaar, aangezien de consument bij confrontatie met het aangevraagde merk — dat dit woordbestanddeel van de oudere merken bevat — ertoe zal worden gebracht, te denken dat ook de door het aangevraagde merk aangeduide waren afkomstig zijn van verzoekster.
- 119 Om te beginnen zij opgemerkt dat het concept „seriemerken” in verordening nr. 40/94 niet wordt gehanteerd.
- 120 Deze vaststelling volstaat evenwel niet om verzoeksters betoog meteen af te wijzen.
- 121 Voor de beoordeling van de gegrondheid van een dergelijk betoog zij om te beginnen eraan herinnerd dat volgens de bewoordingen van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer de merken gelijk zijn of overeenstemmen en betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, waarbij „verwarring [...] het gevaar van associatie met het oudere merk [omvat]”. Verder preciseert de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 dat „het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met

name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten, de specifieke voorwaarde voor bescherming vormt”.

- 122 Verder zij eraan herinnerd dat volgens de in punt 78 supra aangehaalde rechtspraak het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten opvat, en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.
- 123 Welnu, wanneer de oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd op een aantal oudere merken en deze merken eigenschappen bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „serie” of „familie”, kan een dergelijke omstandigheid een relevante factor voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar vormen. Dit kan met name het geval zijn wanneer die oudere merken ofwel eenzelfde onderscheidend bestanddeel hebben waaraan een grafisch of verbaal element is toegevoegd waardoor zij zich onderling van elkaar onderscheiden, ofwel worden gekenmerkt door de herhaling van een voorvoegsel of een achtervoegsel uit een basismerk.
- 124 In dergelijke gevallen kan verwarringsgevaar immers ontstaan door de mogelijkheid van associatie van het aangevraagde merk met de oudere merken die tot de serie behoren, wanneer het aangevraagde merk en deze oudere merken overeenstemmingen vertonen waardoor de consument ertoe kan worden gebracht, te denken dat het aangevraagde merk deel uitmaakt van die serie en de erdoor aangeduide waren derhalve dezelfde commerciële herkomst hebben als de door de oudere merken aangeduide waren, of een daaraan verwante herkomst. Er kan zelfs sprake zijn van een dergelijk gevaar van associatie van het aangevraagde merk met de oudere seriemerken waardoor verwarring over de commerciële herkomst van de door de conflicterende tekens aangeduide waren kan ontstaan, wanneer — zoals in casu — op grond van de vergelijking van het aangevraagde merk met elk afzonderlijk beschouwd ouder merk geen direct verwarringsgevaar kan worden vastgesteld. In

een dergelijk geval is het gevaar dat de consument zich vergist met betrekking tot de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, niet het gevolg van de mogelijkheid dat hij het aangevraagde merk met een van de oudere seriemerken verwacht, maar van de mogelijkheid dat hij meent dat het aangevraagde merk deel uitmaakt van de serie.

125 Het hierboven beschreven associatiegevaar kan evenwel slechts worden aangevoerd wanneer cumulatief is voldaan aan twee voorwaarden.

126 In de eerste plaats moet de houder van een serie oudere inschrijvingen het bewijs leveren dat alle merken die tot de serie behoren, of minstens een aantal merken die een „serie” kunnen vormen, worden gebruikt. Voor het bestaan van gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk tot de serie behoort, is immers noodzakelijkerwijs vereist dat de tot deze serie behorende oudere merken op de markt aanwezig zijn. Aangezien de inaanmerkingneming van de omstandigheid dat de oudere merken tot een serie behoren, impliceert dat deze ruimere bescherming zullen genieten dan het geval zou zijn indien zij afzonderlijk werden beschouwd, moet elke een abstracte beoordeling van het verwarringsgevaar die uitsluitend is gebaseerd op het bestaan van een aantal inschrijvingen voor merken die — zoals in casu — hetzelfde onderscheidende bestanddeel hebben, bij gebreke van daadwerkelijk gebruik van deze merken uitgesloten worden geacht. Bij gebreke van het bewijs van een dergelijk gebruik moet het verwarringsgevaar dat eventueel door de intrede van het aangevraagde merk op de markt kan ontstaan, worden beoordeeld door elk ouder merk afzonderlijk te vergelijken met het aangevraagde merk.

127 In de tweede plaats moet het aangevraagde merk niet alleen overeenstemmen met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer het gemeenschappelijke bestanddeel van de oudere seriemerken in het aangevraagde merk wordt gebruikt op een andere plaats dan die waar dit bestanddeel gewoonlijk in de seriemerken staat, of in het aangevraagde merk een andere semantische inhoud heeft.

- 128 In casu zij vastgesteld dat minstens aan de eerste van bovengenoemde voorwaarden niet is voldaan. Zoals de kamer van beroep heeft verklaard en zoals blijkt uit het dossier, heeft het door verzoekster in de loop van de oppositieprocedure overgelegde bewijsmateriaal immers uitsluitend betrekking op het gebruik van het merk THE BRIDGE en in mindere mate van het merk THE BRIDGE WAYFARER. Aangezien verzoekster alleen van deze twee oudere merken de aanwezigheid op de markt heeft aangetoond, heeft de kamer van beroep terecht de argumenten van de hand gewezen op grond waarvan verzoekster aanspraak maakte op de aan „seriemerken” toekomende bescherming.
- 129 Gelet op een en ander dient te worden geconcludeerd dat de kamer van beroep geen beoordelingsfouten heeft gemaakt en evenmin blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door gevaar van verwarring van de conflicterende tekens uit te sluiten.
- 130 Bijgevolg moet het middel inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 eveneens worden afgewezen.
- 131 Het beroep moet dus in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

- 132 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is

gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.**

- 2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 23 februari 2006.

De griffier

De president van de Vierde kamer

E. Coulon

H. Legal