

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

3 juli 2003 \*

In zaak T-129/01,

José Alejandro SL, gevestigd te Alicante (Spanje), vertegenwoordigd door I. Temiño Ceniceros, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door F. López de Rego en J. F. Crespo Carrillo als gemachtigden,

verweerder,

\* Procestaal: Spaans.

tussenkomen partij voor het Gerecht:

**Anheuser-Busch Inc.**, gevestigd te Saint Louis, Missouri (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door V. von Bomhard, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 20 maart 2001 (zaak R 230/2000-1), betreffende een oppositie-procedure tussen Anheuser-Busch Inc. en José Alejandro SL,

wijst

**HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG** (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: N. J. Forwood, kamerpresident, J. Pirrung, A. W. H. Meij, rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 22 januari 2003,

II - 2254

het navolgende

## Arrest

### Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 7 mei 1996 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”) een aanvraag om een gemeenschapsmerk ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken „BUDMEN”.
- 3 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 10, 16 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 10: „orthopedisch schoeisel”,

— klasse 16: „kantoorbehoefden, plastic materialen voor verpakking, voorzover niet begrepen in andere klassen, en verpakkingsmateriaal van papier en karton”,

— klasse 25: „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”.

4 Deze aanvraag werd op 2 maart 1998 in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 14/98 gepubliceerd.

5 Op 1 juni 1998 heeft interveniënte krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld. De oppositie is gericht tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft. Als grond voor de oppositie werd het door artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bedoelde verwarringsgevaar aangevoerd. De oppositie is gebaseerd op het bestaan van oudere nationale merken, die zijn ingeschreven in Denemarken (nr. 6703.1993) voor alle waren van de klassen 16 en 25, in Ierland voor boeken, drukwerken, schrijfbehoeften, schrijfgerei, kalenders, wenskaarten, klemborden, mappen en ordners, kantoorbenodigdheden (behalve meubelen), etiketten, stickers, affiches, speelkaarten, papieren tafellakens en servetten, onderzetters voor glazen of flessen, papieren filters en zakdoeken, foto's, briefkaarten, albums, inpakpapier en overdrukplaatjes, alle behorende tot klasse 16 (nr. 151535), alsmede voor kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, sweatshirts, T-shirts, petten en sokken, behorende tot klasse 25 (nr. 151537), en in het Verenigd Koninkrijk enerzijds voor boeken, drukwerken, schrijfbehoeften, schrijfgerei, kalenders, wenskaarten, klemborden, mappen en ordners, kantoorbenodigdheden (behalve meubelen), etiketten, stickers, affiches, speelkaarten, papieren tafellakens en servetten, onderzetters voor glazen of flessen, papieren filters en zakdoeken, foto's, briefkaarten, albums, inpakpapier en overdrukplaatjes, met uitzondering van klevers, kleefstoffen, kleefmaterialen en producten met dezelfde omschrijving als klevers, kleefstoffen en kleefmaterialen, behorende tot klasse 16 (nr. 1458297), alsmede anderzijds voor sweatshirts, T-shirts, jasjes, poncho's,

zonnekleppen, pullovers, cardigans, jumpsuits en vestjes, korte broeken, trainingspakken, nachthemden, kamerjassen, ondergoed, sjaals, badjassen en badpakken, shorts, petten, skipakken, maillots, anoraks, broeken, rokken, hemden en blouses, jeans, dassen, sokken, ceinturen, handschoenen, jurken, kousen, strandschoenen, laarzen, pantoffels en sandalen, alle behorende tot klasse 25 (nr. 1458299). Deze merken bestaan uit het woordteken „BUD”.

- 6 Bij beslissing van 17 december 1999 heeft de oppositieafdeling van het Bureau de oppositie ten dele toegewezen en derhalve de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd voor de tot klasse 25 behorende waren „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels” op grond dat bij het Deense publiek verwarring kan ontstaan, doordat het teken „BUD”, waarop het oudere Deense merk nr. 6703.1993 betrekking heeft, gelijk is aan de eerste lettergreep van het teken BUDMEN waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en de twee merken op dezelfde waren van klasse 25 betrekking hebben.
- 7 Op 21 februari 2000 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 8 Bij beslissing van 20 maart 2001 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 27 maart 2001 is betekend, heeft de eerste kamer van beroep dit beroep verworpen.
- 9 Volgens de kamer van beroep was de beslissing van de oppositieafdeling gegrond, aangezien er bij het publiek verwarringsgevaar bestaat omdat het aangevraagde merk en de in Denemarken (nr. 6703.1993), Ierland (nr. 151537) en het Verenigd Koninkrijk (nr. 1458299) ingeschreven oudere merken betrekking hebben op

dezelfde waren en de conflicterende tekens „BUD” en BUDMEN visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen (punten 15, 19-21 van de bestreden beslissing).

### **Procesverloop en conclusies van partijen**

- 10 Bij een in het Spaans gesteld en op 11 juni 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.
  
- 11 Bij mededeling van 3 september 2001 heeft interveniënte in de zin van artikel 131, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht bezwaar gemaakt tegen het gebruik van het Spaans als procestaal voor het Gerecht en verzocht dat het Engels procestaal zou zijn. Dienaangaande heeft zij aangevoerd dat het Engels, als tweede taal van de merkaanvraag in de zin van artikel 115, lid 3, van verordening nr. 40/94, procestaal was voor de oppositieafdeling en voor de kamer van beroep.
  
- 12 Krachtens artikel 131, lid 2, derde alinea, van het Reglement voor de procesvoering heeft het Gerecht het Spaans als procestaal aangewezen, aangezien verzoekster de merkaanvraag overeenkomstig artikel 115, lid 1, van verordening nr. 40/94 in het Spaans had ingediend.
  
- 13 Het Bureau heeft op 21 december 2001 zijn memorie van antwoord ingediend; interveniënte heeft dit op 2 januari 2002 gedaan. Op 8 april 2002 heeft verzoekster een memorie van repliek ingediend. Het Bureau heeft op 25 juni 2002 een memorie van dupliek ingediend.

- 14 Bij wege van maatregel tot organisatie van de procesgang heeft het Gerecht verzoekster verzocht, ter terechtzitting de strekking van haar conclusies te preciseren.
- 15 De terechtzitting heeft plaatsgevonden op 22 januari 2003. Interveniente heeft de terechtzitting niet bijgewoond. Haar advocate had het Gerecht meegedeeld dat zij door omstandigheden buiten haar wil de terechtzitting onmogelijk kon bijwonen. Het Gerecht achtte het niet noodzakelijk interveniente te vragen haar opmerkingen over de aan verzoekster gestelde vraag schriftelijk in te dienen.
- 16 Op 26 maart 2003 heeft de president van de Tweede kamer de mondelinge behandeling gesloten.
- 17 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
- het beroep toe te wijzen en de bestreden beslissing te wijzigen door de gemeenschapsmerkaanvraag toe te wijzen voor alle waren van klasse 25;
  - subsidiair, het beroep toe te wijzen en de bestreden beslissing te wijzigen door de gemeenschapsmerkaanvraag toe te wijzen voor schoeisel;
  - de kosten over de partijen te verdelen.

18 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— verzoeksters vordering af te wijzen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

19 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

— verzoeksters vordering af te wijzen en de bestreden beslissing te bevestigen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten, met inbegrip van die van interveniente.

20 Ter terechtzitting heeft verzoekster gepreciseerd dat zij met de term „wijzigen” in feite de vernietiging van de bestreden beslissing beoogt.

### **De ontvankelijkheid van verzoeksters vorderingen**

21 In het tweede deel van haar eerste en tweede vordering vraagt verzoekster het Gerecht de gemeenschapsmerkaanvraag toe te wijzen voor alle waren van klasse 25, en subsidiair uitsluitend voor schoeisel. Verzoekster vordert dus in



wezen dat het Bureau wordt gelast, het aangevraagde merk voor de betrokken waren in te schrijven.

- 22 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het Bureau ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht is, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het Bureau. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten van het Gerecht voortvloeien. Verzoeksters vorderingen, die ertoe strekken dat de gemeenschapsmerkaanvraag wordt toegewezen voor alle waren van klasse 25, en subsidiair uitsluitend voor schoeisel, zijn derhalve niet-ontvankelijk [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33, en 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EURO-COOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 12].

### De vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing

- 23 Verzoekster voert één middel aan: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

### *Argumenten van partijen*

- 24 Wat de vergelijking tussen de conflicterende tekens betreft, betwist verzoekster de vaststelling door de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing dat de tekens „BUD” en BUDMEN visueel overeenstemmen aangezien het enige verschil tussen beide wordt gevormd door de van het aangevraagde merk deel

uitmakende lettergreep „MEN”. Dienaangaande betoogt verzoekster dat de visuele verschillen tussen deze merken duidelijk blijven, omdat de betrokken tekens geen tekeningen bevatten en slechts één lettergreep gemeen hebben en de laatste lettergreep van het teken waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, een onmiskenbaar visueel onderscheid meebrengt.

- 25 Wat de fonetische vergelijking tussen de betrokken tekens betreft, betoogt verzoekster dat de tweede lettergreep „MEN” van het aangevraagde merk, die in alle talen van de Europese Unie hoorbaar en duidelijk moet worden uitgesproken, een grote weerslag heeft op de uitspraak van het teken „BUDMEN”, zodat de betrokken merken niet langer fonetisch overeenstemmen. Bovendien wordt het oudere nationale merk „BUD” kort, bondig en hard uitgesproken, terwijl de uitspraak van het aangevraagde merk BUDMEN langer is.
- 26 Wat ten slotte de begripsmatige vergelijking tussen de betrokken tekens betreft, stelt verzoekster dat het woord BUDMEN in het Engels en het Deens, de talen van het relevante publiek, geen betekenis heeft, aangezien het gaat om een verzonnen term, bestaande uit de toevallige of fantaisistische combinatie van twee lettergrepen, waardoor het aangevraagde merk onderscheidend vermogen verkrijgt.
- 27 Overigens meent verzoekster dat de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing ten onrechte heeft geoordeeld dat de gemiddelde consument het betwiste merk als een variant van de oudere nationale merken kan beschouwen doordat „BUD” het onderscheidend bestanddeel van de betrokken merken vormt en de consument derhalve kan menen dat „MEN” op de bestemming sloeg. Om aan te geven dat de waren van klasse 25 voor mannen bestemd zijn, is het volgens verzoekster noodzakelijk noch voldoende om tegelijk „MEN” en het onderscheidend element van een merk te gebruiken. Integendeel, merken die willen wijzen op de bestemming van waren van klasse 25, bestaan meestal uit een onderscheidend element gevolgd door de uitdrukking „voor heren”, „voor dames” of „voor kinderen”. Bij haar memorie van repliek legt verzoekster documenten over waaruit blijkt dat bepaalde bekende merken uit de sector herenkledij geen gebruik maken van tekens die met de term „MEN” worden gevormd.

- 28 Wat de vergelijking tussen de waren betreft, komt verzoekster niet op tegen het oordeel van de kamer van beroep, in punt 15 van de bestreden beslissing, dat de oudere nationale merken en het aangevraagde merk op dezelfde waren betrekking hebben.
- 29 Aangaande de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht, wijst verzoekster erop dat interveniënten waren van klasse 25 worden afgezet als promotie- of reclamemateriaal voor het biermerk „BUD”. Zij staaft deze stelling aan de hand van als bijlage bij het verzoekschrift geproduceerde documenten. Zij betoogt bovendien dat interveniënte niet heeft aangetoond dat zij haar merk gebruikte voor schoeisel, overigens verzoeksters kernactiviteit. In dit verband voegt verzoekster als bijlage bij het verzoekschrift zeven verklaringen van vertegenwoordigers van handelszaken over het ontbreken van gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken en over het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk.
- 30 Bovendien verklaart verzoekster dat het Hof in het arrest van 14 september 1982, Keurkoop (144/81, Jurispr. blz. I-2853, punt 24) erop heeft gewezen dat het door een merk verleende *ius prohibendi* niet mag worden uitgeoefend wanneer het hoofddoel van het merk niet in het gedrang komt. In haar memorie van repliek betoogt verzoekster dat dit beginsel duidelijk ten grondslag ligt aan verordening nr. 40/94 en aan 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 impliciet uit de beslissingen van het Bureau kan worden afgeleid.
- 31 Ten slotte beroept verzoekster zich op de inschrijving van haar Spaanse merk nr. 1.984.896 BUDMEN. Volgens verzoekster blijkt uit de beslissing van het Spaanse octrooi- en merkenbureau om dit merk, na oppositie van interveniënte op basis van het oudere nationale merk BUD, te aanvaarden, dat het naast elkaar bestaan op de markt van de conflicterende merken geen verwarring doet ontstaan bij de consument. Bovendien tonen de talrijke inschrijvingen van gemeenschapsmerken en van internationale en nationale merken voor waren van klasse 25 die

het teken „BUD” bevatten (waaronder de in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merken BUDGIE en BUDDYZ en het in Denemarken ingeschreven merk BUDDY, die alle betrekking hebben op waren van klasse 25), aan dat interveniënte een monopolie noch een exclusief recht op het teken „BUD” heeft.

- 32 Het Bureau preciseert om te beginnen dat het zich onthoudt van commentaar op die aspecten van het geschil die naar hun aard slechts op het voorwerp van de discussie tussen verzoekster en interveniënte betrekking hebben, en dat zijn betoog uitsluitend gaat over punten in verband met de toepassing van de regeling inzake het gemeenschapsmerk, die zijns inziens verduidelijking behoeft.
- 33 Wat de vergelijking tussen de merken betreft, meent het Bureau dat de conflicterende tekens visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen. Wat dit laatste aspect betreft, is het Bureau van oordeel dat het teken BUDMEN het gevaar inhoudt dat de elementen „BUD” en „MEN” worden gescheiden. Volgens het Bureau is het element „MEN” beschrijvend en mist het onderscheidend vermogen doordat het verwijst naar de bestemming van de waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft.
- 34 Kortom, het Bureau is van mening dat de kamer van beroep op basis van een concrete toepassing van de ter zake geldende communautaire wetgeving en rechtspraak heeft geoordeeld dat er gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestaat.
- 35 Volgens interveniënte hebben de oppositieafdeling en de kamer van beroep terecht geoordeeld dat er gevaar voor verwarring tussen de genoemde merken bestond. De betrokken merken stemmen immers visueel, fonetisch en begripsmatig overeen. Dienaangaande is zij van mening dat het achtervoegsel „MEN” in het aangevraagde merk BUDMEN niet alleen door de Engelstalige consumenten, maar tevens door het Deense publiek wordt opgevat als een beschrijving van de aard of de bestemming voor mannen van de „kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels” waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. Zij betoogt derhalve dat het achtervoegsel „MEN” ondergeschikt is aan het dominerende

element „BUD”, dat als aanduiding van de herkomst van de waren wordt opgevat.

*Beoordeling door het Gerecht*

- 36 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een oudere 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 wordt beschermd; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk”. Voorts wordt overeenkomstig artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken verstaan: de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk.
- 37 Volgens de rechtspraak over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, 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 [arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17; arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Claudia Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 25].
- 38 Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr.

blz. I-6191, punt 22; Canon, reeds aangehaald, punt 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 18, en 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40; arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 26).

- 39 Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon, reeds aangehaald, punt 17, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 19). De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarin wordt gesteld dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar voor verwarring dient te worden uitgelegd en dat de afweging daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.
- 40 De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25). Voor deze globale beoordeling moet onder de gemiddelde consument van de betrokken waren worden verstaan de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument. Voorts dient er rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26).
- 41 Aangezien de oudere merken in Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven en de betrokken waren artikelen voor dagelijks gebruik zijn (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels), bestaat het voor de beoordeling van

het verwarringsgevaar in aanmerking te nemen publiek in casu uit de gemiddelde consument in deze drie lidstaten [zie in deze zin arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM — Educational Services (ELS), T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punt 48].

- 42 De door de kamer van beroep gemaakte vergelijking van de betrokken waren en van de conflicterende tekens dient met inachtneming van de voorgaande overwegingen te worden onderzocht.
- 43 De kamer van beroep heeft geoordeeld dat de tot klasse 25 behorende waren waarop de oudere nationale merken betrekkingen hebben, dezelfde zijn als de in de merkaanvraag bedoelde „kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels” (punt 15 van de bestreden beslissing). Verzoekster betwist deze vaststelling van de kamer van beroep niet.
- 44 Partijen zijn het er dus over eens dat de conflicterende merken op dezelfde waren betrekking hebben.
- 45 Wat de vergelijking van de tekens betreft, blijkt uit de rechtspraak dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkensissen tussen de merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25). Bijgevolg dienen de conflicterende tekens op visueel, auditief en begripsmatig vlak te worden vergeleken.
- 46 De kamer van beroep heeft er in punt 19 van de bestreden beslissing terecht op gewezen dat de twee tekens woordtekens zijn die normaal en in hoofdletters

worden getikt. De oudere merken bestaan uit één lettergreep van drie letters. Het aangevraagde merk bestaat uit twee lettergrepen van telkens drie letters.

- 47 Wat de visuele vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat de eerste lettergreep „BUD” van het aangevraagde gemeenschapsmerk overeenstemt met de enige lettergreep waaruit de oudere merken bestaan, en dat het enige verschil erin bestaat dat het aangevraagde gemeenschapsmerk een tweede lettergreep „MEN” bevat. Zoals interveniënte terecht heeft uiteengezet, moet het achtervoegsel „MEN” als ondergeschikt aan het bestanddeel „BUD” worden aange-merkt, aangezien het in het teken op de tweede plaats komt. Overigens zij opgemerkt dat het teken waaruit de oudere nationale merken bestaan, volledig in het aangevraagde merk voorkomt.
- 48 Wat de auditieve vergelijking betreft, verklaart de kamer van beroep dat de twee tekens met dezelfde letters beginnen en hetzelfde worden uitgesproken, aangezien de tweede lettergreep van het aangevraagde gemeenschapsmerk minder hoorbaar is dan de eerste lettergreep. De kamer van beroep meent bijgevolg dat de merken fonetisch overeenstemmen (punt 20 van de bestreden beslissing).
- 49 Vastgesteld moet worden dat het element „BUD”, het enige bestanddeel van de oudere nationale merken, tevens de eerste lettergreep van het aangevraagde merk is, en dat deze lettergreep wordt beklemtoond en dus de tweede lettergreep „MEN” domineert.
- 50 Aangezien de dominerende lettergreep van het aangevraagde merk gelijk is aan de oudere nationale merken, dient te worden geconcludeerd dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de betrokken merken visueel en auditief overeenstemmen.



- 51 Wat de begripsmatige vergelijking van de conflicterende merken betreft, zij opgemerkt dat, zoals het Bureau en interveniënte terecht hebben aangevoerd, het element „MEN” overeenstemt met het Engelse woord „men” (mannen) en als zodanig kan worden begrepen in het Engelstalige gebied van de Gemeenschap en in de lidstaten waar, zoals in Denemarken, de kennis van het Engels zeer verbreid is. Onder deze omstandigheden is het zeer waarschijnlijk dat het relevante publiek het merk „BUDMEN” als een afleiding van het teken „BUD” zal beschouwen.
- 52 Dienaangaande zij opgemerkt dat, gezien de gewoonlijk bestaande verschillen tussen heren- en dameskleding, de informatie dat de kledingstukken voor een mannelijke clientèle bestemd zijn, een wezenlijk kenmerk van de betrokken waren is, waarmee het relevante publiek rekening houdt [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Ellos/BHIM (ELLOS), T-219/00, Jurispr. blz. II-753, punt 34].
- 53 Derhalve kan het achtervoegsel „MEN” van het aangevraagde merk het relevante publiek suggereren of zelfs met een woord aangeven dat de door het merk aangeduide „kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels” voor een mannelijk clientèle bestemd zijn. Dienaangaande moet worden opgemerkt dat het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal aanmerken.
- 54 Hieruit volgt dat uit begripsmatig oogpunt de eerste lettergreep „BUD” als het dominerende element van het aangevraagde merk dient te worden aangemerkt.
- 55 Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient ermee rekening te worden gehouden dat bij de gemiddelde consument slechts een onvolmaakt beeld van het merk achterblijft en dat het overheersende element van het teken voor hem zeer belangrijk is, aangezien dit hem in staat stelt het gekozen merk bij een

latere aankoop te herkennen. Wanneer de gemiddelde consument kledingwaren aantreft die met het merk „BUDMEN” worden aangeduid, is het derhalve zeer waarschijnlijk zo niet evident dat hij zal denken dat deze waren dezelfde commerciële herkomst hebben als de onder het oudere merk „BUD” in de handel gebrachte kledingwaren (zie in deze zin arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 48).

- 56 Aangaande de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht, snijdt verzoeksters argument dat de oudere nationale merken geassocieerd worden met bier, terwijl het aangevraagde merk alleen betrekking heeft op schoeisel, geen hout. Interveniente heeft in de onderhavige zaak immers niet de eventuele bekendheid van haar oudere merken met betrekking tot bier aangevoerd, en heeft evenmin aangetoond dat deze merken naam hebben verworven voor de waren waarvoor zij zijn ingeschreven, inzonderheid voor kledingstukken. Onder deze omstandigheden is, zoals interveniente terecht heeft betoogd, de verwijzing naar het actuele gebruik van de genoemde merken en naar hun eventuele associatie met het aangevraagde merk niet ter zake dienend.
- 57 Onderzocht moet evenwel worden onder welke objectieve omstandigheden de merken op de markt met elkaar kunnen worden geconfronteerd. Dienaangaande zij opgemerkt dat het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft naar gelang van het erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde onderneming ter onderscheiding van verschillende productlijnen (voor vrouwen, mannen, jongeren) gebruik maakt van submerken (tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend element gemeen hebben). In die omstandigheden is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende merken aangeduide kleding als behorend tot twee afzonderlijke, doch van eenzelfde onderneming afkomstige productlijnen beschouwt (zie in deze zin arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 49). Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat het publiek kon menen dat de door het merk BUDMEN aangeduide waren deel uitmaakten van een nieuwe productlijn en in de handel werden gebracht door de houder van het merk „BUD” of door een daarmee economisch verbonden onderneming (punt 22 van de bestreden beslissing).

- 58 Gelet op de aard van de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, volstaan de verschillen tussen de tekens niet om verwarringsgevaar bij het relevante publiek uit te sluiten.
- 59 Deze conclusie wordt overigens bevestigd door de onderlinge samenhang tussen de verschillende factoren waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden. Vaststaat dat het aangevraagde merk en de oudere nationale merken dezelfde waren aanduiden. Het gevolg hiervan is dat de eventuele verschillen tussen de betrokken tekens aan belang inboeten. Zoals het Hof heeft opgemerkt, kan er ondanks een geringe mate van overeenstemming tussen de merken immers verwarringsgevaar zijn wanneer de betrokken waren of diensten in hoge mate soortgelijk zijn en het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft (reeds aangehaalde arresten Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 21, en ELS, punt 77).
- 60 Deze conclusie wordt door verzoeksters andere argumenten overigens niet ontkracht.
- 61 Wat in de eerst plaats verzoeksters stelling betreft dat de bestreden beslissing niet in overeenstemming is met de beslissingspraktijk van de oppositieafdeling en de kamers van beroep van het Bureau, dient om te beginnen te worden vastgesteld dat verzoekster het bestaan van situaties die vergelijkbaar zijn met die in de onderhavige zaak, niet heeft aangetoond. Vervolgens zij eraan herinnerd dat de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep enkel behoort te worden getoetst aan verordening nr. 40/94, zoals deze door de gemeenschapsrechter is uitgelegd, en niet aan een eerdere beslissingspraktijk van het Bureau [arresten Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47, en Sykes Entreprises/BHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Jurispr. blz. II-5179, punt 31]. Derhalve faalt het argument inzake de eventuele discordantie tussen de bestreden beslissing en de beslissingspraktijk van het Bureau.

- 62 Wat in de tweede plaats verzoeksters betoog betreft dat het Spaanse octrooi- en merkenbureau de inschrijving van haar Spaanse merk nr. 1.984.896 „BUD-MEN”, na oppositie van interveniënte op basis van het oudere merk „BUD”, heeft aanvaard, waaruit zou blijken dat het naast elkaar bestaan op de markt van de conflicterende merken bij de consument geen verwarring doet ontstaan, dient met het Bureau en interveniënte te worden vastgesteld dat de in casu aan de orde zijnde oudere merken bescherming genieten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Spanje is dus niet het relevante gebied voor het onderzoek van het gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken. Derhalve is het argument inzake het naast elkaar bestaan van de merken in die lidstaat niet ter zake dienend.
- 63 Wat in de derde plaats verzoeksters argument betreft dat het bestaan van gemeenschapsmerken en van internationale en nationale merken voor waren van klasse 25 die het teken „BUD” bevatten, aantoonde dat interveniënte een monopolie noch een exclusief recht op dit teken heeft, volstaat het, met het Bureau erop te wijzen dat deze merken geen enkel verband houden met de onderhavige zaak. Dit argument is dus niet ter zake dienend voor het onderzoek van het gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken in de onderhavige zaak.
- 64 Wat het door verzoekster aan het reeds aangehaalde arrest Keurkoop ontleende argument betreft dat het door een merk verleende *ius prohibendi* niet mag worden uitgeoefend wanneer het hoofddoel van het merk niet in het gedrang komt, dient te worden geoordeeld dat dit argument niet ter zake dienend is. De mogelijkheid om zich op basis van een ouder merk tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk te verzetten teneinde verwarring bij het publiek te vermijden in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 behoort immers tot de specifieke inhoud van het merkenrecht zoals dit door communautaire rechtspraak is uitgelegd, te weten het recht van de houder van het merk om zich te verzetten tegen ieder gebruik van het merk dat afbreuk zou kunnen doen aan de herkomstgarantie (arresten Hof van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a., C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457, punt 48, en 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a., C-143/00, Jurispr. blz. I-3759, punten 12 en 13).

- 65 Gelet op het voorgaande heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat er gevaar voor verwarring tussen de betwiste merkaanvraag BUDMEN en de oudere nationale merken bestond.
- 66 Deze redenering gaat volledig op voor alle waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, te weten „kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels”. Dienaangaande zij erop gewezen dat aangezien de conflicterende merken op dezelfde waren betrekking hebben, deze analyse van het gevaar voor verwarring opgaat voor alle waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. Hieruit volgt dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat er sprake was van verwarringsgevaar voor alle waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft, daaronder begrepen het in verzoeksters subsidiaire vordering bedoelde „schoeisel”.
- 67 Met de stukken die als bijlagen bij het verzoekschrift, de repliek van verzoekster en de memorie van antwoord van interveniënte zijn overgelegd en niet voor de kamer van beroep zijn geproduceerd, kan geen rekening worden gehouden, aangezien het beroep voor het Gerecht is gericht op de toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het Bureau in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94. Het Gerecht heeft immers niet tot taak de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Bovendien zou het toelaten van deze bewijzen in strijd zijn met artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering, volgens hetwelk de memories van partijen geen wijziging kunnen brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep. Derhalve dienen de door verzoekster en interveniënte voor het eerst voor het Gerecht aangevoerde bewijzen van de hand te worden gewezen zonder dat hun bewijskracht behoeft te worden onderzocht [zie in deze zin arrest Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 49].
- 68 Uit het voorgaande volgt dat het beroep dient te worden verworpen.

## Kosten

- <sup>69</sup> Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering 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 vorderingen van het Bureau en van interveniënte in de kosten van laatstgenoemden te worden verwezen.

### HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

- 1) Verwerpt het beroep.
  
- 2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Forwood

Pirrung

Meij

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 3 juli 2003.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

N. J. Forwood