

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

6 oktober 2004*

In zaak T-356/02,

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, gevestigd te Bremen (Duitsland), vertegenwoordigd door U. Sander, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

* Procestaal: Duits.

Krafft SA, gevestigd te Andoain (Spanje), vertegenwoordigd door P. Koch Moreno, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 4 september 2002 (gevoegde zaken R 506/2000-4 en R 581/2000-4) inzake een oppositieprocedure tussen Krafft SA en Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

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

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 29 november 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 25 april 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 10 april 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 5 mei 2004,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 5 juni 1996 heeft verzoekster krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend.
- 2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken VITAKRAFT.
- 3 De inschrijvingsaanvraag betrof waren van de klassen 1, 3, 4, 12 en 19 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 met betrekking tot deze klassen omschreven als volgt:
 - klasse 1: „Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden, met name chemische producten en filtermaterialen van chemische, minerale, plantaardige stoffen, ruw kunststofmateriaal of keramiekdeeltjes voor

de waterverzorging, met name voor aquarium en tuinvijver; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden”;

- klasse 3: „Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, met name schuurpapier voor dierkooien; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen”;

- klasse 4: „Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen, lampenpitten”;

- klasse 12: „Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water”;

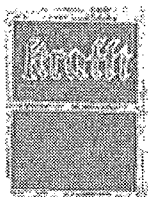
- klasse 19: „Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal”.

4 Op 27 april 1998 is de merkaanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 30/98.

5 Op 27 juli 1998 heeft interveniënte krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld.

6 De oppositie is gebaseerd op het bestaan van de hierna weergegeven beeldmerken:

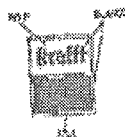
A



B



C



7 Voor deze merken golden in Spanje de volgende inschrijvingen:

- inschrijving nr. 1924081 (van teken A) van 5 mei 1995 voor de volgende waren van klasse 1: „Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden, met name antivriesmiddelen, koelvloeistoffen, kleefstoffen en pakkingen voor industriële doeleinden, chemische kleefstoffen” (hierna: „ouder merk A1);

- inschrijving nr. 1924082 (van teken A) van 5 mei 1995 voor de volgende waren van klasse 3: „Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen, met name reini-

gingsmiddelen voor motoren en vergassers van voertuigen; was en polijstmiddelen voor voertuigen, autoshampoo, shampoo voor de textielbekleding van voertuigen, reinigings- en polijstmiddelen voor producten met verchroomde bekleding, politoer en middelen om glanzende producten weer als nieuw te maken, luchtverfrissers voor voertuigen" (hierna: „ouder merk A2”);

- inschrijving nr. 1160484 (van teken B) van 5 september 1987 voor de volgende waren van klasse 4: „Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen, lampenpitten" (hierna: „ouder merk B”);

- inschrijving nr. 1042443 (van teken C) van 20 februari 1984 voor de volgende waren van klasse 12: „Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water; motoren voor landvervoermiddelen" (hierna: „ouder merk C1”);

- inschrijving nr. 1052802 (van teken C) van 20 juli 1984 voor de volgende waren van klasse 19: „Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal" (hierna: „ouder merk C2”).

8 Verzoekster heeft overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 gevraagd dat interveniënte het bewijs levert van het normale gebruik van de oudere merken B, C1 en C2. Daarop heeft interveniënte 18 catalogi van verschillende waren uit haar assortiment overgelegd.

- 9 Bij beslissing nr. 317/2000 van 24 februari 2000 heeft de oppositieafdeling de oppositie ten dele gegrond verklaard na te hebben vastgesteld dat de waren van de klassen 1 en 3 dezelfde waren en dat het om overeenstemmende tekens ging, en na derhalve te hebben geconcludeerd dat er verwarringsgevaar bestond. Zij heeft de oppositie, wat de waren van de klassen 4, 12 en 19 betreft, daarentegen afgewezen op grond dat interveniënte het gebruik van de oudere merken B, C1 en C2, inzonderheid de omvang en de tijd van het gebruik, niet genoegzaam had bewezen.
- 10 Op 26 april 2000 heeft interveniënte beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Zij voerde vooral aan dat de oppositieafdeling ten onrechte had geoordeeld dat het gebruik van de oudere merken voor de waren van de klassen 4, 12 en 19 niet genoegzaam was bewezen. Volgens haar zijn de waren van de klassen 1 en 3 waarop de oudere merken betrekking hebben, bovendien dezelfde als de omstreden waren van de klassen 4, 12 en 19 zoals omschreven in de inschrijvingsaanvraag, en om die reden heeft zij gevraagd dat de inschrijvingsaanvraag ook voor de waren van de klassen 4, 12 en 19 zou worden afgewezen.
- 11 Bij brief van 5 mei 2000 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling, vooral op grond dat deze had geoordeeld dat het ging om overeenstemmende tekens.
- 12 Bij beslissing van 4 september 2002 in de gevoegde zaken R 506/2000-4 en R 581/2000-4 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM geoordeeld dat het normale gebruik van de merken B en C2 van interveniënte was bewezen voor een deel van de waren, namelijk voor de „motoroliën en -vetten; smeermiddelen” van klasse 4 en voor de „mortel en egalatiespecie voor de bouw” van klasse 19, en heeft zij de beslissing van de oppositieafdeling ten dele vernietigd. Zij heeft vastgesteld dat de waren „industriële oliën en vetten, smeermiddelen, brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen” van klasse 4, waarop de merkaanvraag betrekking heeft, en de waren waarvoor het gebruik van het oudere merk B was bewezen, soortgelijk zijn. Bovendien heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat de „reinigingsmiddelen”

van klasse 3 waarop het oudere merk A2 betrekking heeft, en de „producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof” van klasse 4 die in de inschrijvingsaanvraag worden genoemd, soortgelijk zijn. Verder heeft zij de soortgelijkheid vastgesteld van de waren „bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen” waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en de „mortel en egalisatiespecie” waarvoor interveniënte het gebruik van het oudere merk C2 had bewezen. Van oordeel dat in de beslissing van de oppositieafdeling terecht was geconcludeerd dat er verwarringsgevaar bestond omdat de tekens overeenstemmen en de betrokken waren soortgelijk zijn, heeft de kamer van beroep daarentegen het beroep van verzoekster volledig verworpen. Verder heeft zij het beroep van interveniënte ten dele verworpen, ten eerste, op grond dat deze noch het normale gebruik van het oudere merk C1 noch dat van de oudere merken B en C2 had bewezen voor de andere waren dan de „motoroliën en -vetten; smeermiddelen” (klasse 4) en de „mortel en egalisatiespecie voor de bouw” (klasse 19) en, ten tweede, omdat bepaalde omstrede waren van de klassen 4, 12 en 19 en de waren van de klassen 1, 3 en 19 waarop de oudere merken A1, A2 en C2 betrekking hebben, niet soortgelijk zijn. Met andere woorden, de inschrijving als gemeenschapsmerk werd geweigerd voor de volgende in de gemeenschapsmerkaanvraag omschreven waren: alle waren behorende tot de klassen 1 en 3 in de zin van de overeenkomst van Nice, alsmede de „industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen” (klasse 4) en de „bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen” (klasse 19).

Het procesverloop en de conclusies van partijen

- 13 Op 8 januari 2003 heeft interveniënte verzocht het Engels als procestaal aan te wijzen. Aangezien het verzoekschrift en de inschrijvingsaanvraag in deze zaak in het Duits zijn gesteld, werd haar verzoek afgewezen en is het Duits procestaal overeenkomstig artikel 131, lid 1, en lid 2, derde alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.

14 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing ten dele te vernietigen, voor zover daarbij het beroep van de vennootschap Krafft SA gegrond is verklaard en het beroep van verzoekster is verworpen;

- het BHIM te verwijzen in de kosten.

15 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

16 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en van regel 22, lid 2, 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); het tweede middel betreft schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Het eerste middel: schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en van regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95

Argumenten van partijen

- 17 Verzoekster stelt dat interveniënte het normale gebruik van de oudere merken niet heeft bewezen voor de waren „motoroliën en -vetten; smeermiddelen” en „mortel en egalisatiespecie voor de bouw”.
- 18 De catalogus voor motoroliën die in 1992 zou zijn gedrukt, valt niet in de relevante periode, die van 28 april 1993 tot en met 28 april 1998 loopt.
- 19 De catalogi die in 1993, 1994 en 1996 zouden zijn gedrukt, bevatten volgens verzoekster geen enkel gegeven betreffende het gebruik van de oudere merken voor de waren „motoroliën en -vetten” van klasse 4 of voor de waren „mortel en egalisatiespecie voor de bouw” van klasse 19.
- 20 Verzoekster geeft toe dat de betrokken catalogi bepaalde opgaven met betrekking tot de „smeermiddelen” bevatten. Volgens haar voldoen deze echter niet aan de vereisten van regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95. Het bewijsmateriaal slaat slechts op de jaren 1993 tot en met 1996 en niet op de jaren 1997 en 1998. Verzoekster meent dat, wanneer het bewijsmateriaal betreffende het gebruik van het merk slechts op een deel van de relevante periode slaat, de houder van de oudere merken minstens moet aantonen dat het tijdens deze periode ruimschoots werd gebruikt. Interveniente draagt geen enkel bruikbaar gegeven aan betreffende de omvang van het gebruik van de oudere merken.

- 21 Het BHIM merkt op dat uit vier van de door interveniënte in de oppositieprocedure overgelegde catalogi een conclusie kan worden getrokken betreffende de tijd, de wijze en de plaats van het gebruik, namelijk:
- catalogus 1, met de titel „Emergiendo con fuerza”, betreffende motoroliën, gedrukt in 1992, die de vermelding bevat dat de opgegeven prijzen slechts vanaf januari 1993 gelden;
 - catalogus 2, met de titel „Lubricantes para automoción”, betreffende smeermiddelen, die in 1993 is uitgegeven;
 - catalogus 3, met de titel „Lubricantes automoción”, van 1994, betreffende vetten en smeermiddelen;
 - catalogus 4, met de titel „Suelos industriales”, van 1997, betreffende mortel en egalisatiespecie voor de bouw.
- 22 Het BHIM betwijfelt echter of deze catalogi nuttige opgaven bevatten betreffende de omvang van het gebruik van de oudere merken. Dergelijke opgaven zijn krachtens regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 vereist om het normale gebruik van de merken te onderscheiden van een louter fictief gebruik. Volgens het BHIM kan de overlegging van reclamemateriaal in beginsel een genoegzaam bewijs opleveren. Het BHIM vraagt zich echter af of het noodzakelijk is, opgaven betreffende de omvang van de verspreiding van de reclame aan te dragen. Het erkent dat dergelijke opgaven in casu ontbreken.

- 23 Interveniënte volgt de redenering van de kamer van beroep. Zij meent met name dat is voldaan aan de vereisten van regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95. De opgave en het bewijs van de plaats van het gebruik blijken uit de vermelding van de vertegenwoordigers van interveniënte in verschillende Spaanse steden. De opgave en het bewijs van de tijd van het gebruik volgen uit de data waarop de catalogi zijn gedrukt. Wat de wijze van het gebruik betreft, bevatten deze catalogi een afbeelding van de waren met de oudere merken B en C2.
- 24 Ter terechtzitting heeft interveniënte toegegeven dat de catalogi geen enkele opgave betreffende de omvang van het gebruik bevatten. Bovendien heeft zij het argument dat het bewijs van het gebruik voortvloeit uit het feit dat haar merken op de Spaanse markt bekend waren, niet gehandhaafd. Zij benadrukt echter dat alleen moet worden aangetoond dat de oudere merken B en C2 niet fictief zijn gebruikt om de inschrijving ervan in stand te houden. Nog steeds ter terechtzitting heeft interveniënte daaraan toegevoegd dat volgens de praktijk van het BHIM objectief bewijsmateriaal, zoals catalogi of facturen, moet worden overgelegd. Zij heeft verklaard dat haar facturen alleen de benaming van de waren vermeldden, zonder opgave van het merk, omdat zij uitsluitend waren van het merk Krafft verkocht, zodat de verschillende waren van haar assortiment niet aan de hand van het merk konden worden onderscheiden. Interveniënte heeft er om die reden voor gekozen, het gebruik van de oudere merken aan te tonen met het reclamemateriaal dat zij in de procedure voor het BHIM heeft overgelegd.

Beoordeling door het Gerecht

- 25 Zoals blijkt uit de negende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, is de bescherming van het oudere merk volgens de wetgever alleen gerechtvaardigd wanneer dat merk daadwerkelijk wordt gebruikt. Overeenkomstig deze overweging bepaalt artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk kan verzoeken om het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk waartegen

oppositie is ingesteld, het oudere gemeenschapsmerk in het gebied waarvoor de bescherming geldt, normaal is gebruikt [arrest Gerecht van 12 december 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM — Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Jurispr. blz. II-5233, punt 34].

- 26 Zoals blijkt uit het arrest van het Hof van 11 maart 2003, *Ansul (C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 43)*, wordt van een merk normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt om voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bovendien betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt [arrest *Ansul*, punt 37, en arrest Gerecht van 12 maart 2003, *Goulbourn/BHIM — Redcats (Silk Cocoon)*, T-174/01, Jurispr. blz. II-789, punt 39].
- 27 Ingevolge regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 moet het bewijs van het gebruik slaan op de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van het gebruik dat van het ouder merk is gemaakt.
- 28 Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (arrest *HIWATT*, reeds aangehaald, punt 47).
- 29 Gelet op het voorgaande dient te worden nagegaan of de kamer van beroep in casu van een onjuiste rechtsopvatting blijkt heeft gegeven door te oordelen dat interveniënte het bewijs had geleverd van het normale gebruik van de oudere merken B en C2 voor de waren „motoroliën en -vetten; smeermiddelen” (klasse 4) alsmede voor de waren „mortel en egalisatiespecie voor de bouw” (klasse 19). Dienaangaande merkt het Gerecht op dat interveniënte de kamer van beroep niet

heeft verweten dat deze heeft aangenomen dat deze oudere merken alleen zijn ingeschreven voor de waren waarvoor zij volgens de kamer van beroep in concreto het gebruik had bewezen, en niet voor de gehele categorie waartoe deze waren behoren en waarvoor deze oudere merken zijn ingeschreven. Met betrekking tot het oudere merk C1 en de andere waren waarop de oudere merken B en C2 betrekking hebben, heeft interveniënte de vaststellingen van de kamer van beroep dat het gebruik daarvan niet is bewezen, niet weersproken, zodat deze vaststellingen buiten het voorwerp van dit geding vallen.

30 Vooraf zij opgemerkt dat de gemeenschapsmerkaanvraag op 27 april 1998 is gepubliceerd, zodat de periode van vijf jaar loopt van 27 april 1993 tot en met 26 april 1998. Verder is Spanje het relevante grondgebied, aangezien de oudere merken B en C2 door Spaanse inschrijvingen zijn beschermd. Bijgevolg moet interveniënte aantonen dat tussen 27 april 1993 en 26 april 1998 van haar oudere merken gebruik is gemaakt op de Spaanse markt.

31 In punt 14 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat er geen grond was om te betwijfelen dat de door interveniënte overgelegde catalogi aangeven dat de in deze catalogi afgebeelde waren tijdens de relevante periode onder het aldaar weergegeven merk werden verkocht. Bovendien heeft zij in punt 16 van de bestreden beslissing geoordeeld dat catalogi die uit de relevante periode dateren en de door de opposante verkochte waren en het beschermde merk afbeelden, alsmede de wijze waarop het merk op de waren is aangebracht, die een lijst van vertegenwoordigers van de opposante bevatten en die het verband leggen tussen de opposante en het merk waarvan deze houder is, voor de toepassing van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 genoegzaam aantonen dat van het oudere merk normaal gebruik is gemaakt.

32 Dit is een verkeerde redenering, want zij berust op vermoedens.

- 33 Uit de in punt 26 hierboven aangehaalde rechtspraak volgt dat dient te worden nagegaan of interveniënte in de procedure voor het BHIM heeft aangetoond dat haar oudere merken B en C2, zoals zij worden beschermd, op het relevante grondgebied publiek en naar buiten toe werden gebruikt om een afzetmarkt te vinden of te behouden voor de door deze merken aangeduide waren. Volgens regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 moet dat bewijs onder meer slaan op de omvang van dat gebruik. Ten slotte is het niet voldoende dat het normale gebruik van het merk aannemelijk of geloofwaardig lijkt, doch moet dat gebruik worden bewezen.
- 34 In casu bewijzen de aan de kamer van beroep overgelegde catalogi niet dat zij aan een potentiële Spaanse clientèle zijn rondgedeeld, noch in welke mate zij eventueel zijn rondgedeeld, noch hoeveel van de door het merk beschermde waren zijn verkocht. Interviënte heeft geen met bewijzen gestaafde opgaven verstrekt waaruit nuttige conclusies dienaangaande kunnen worden getrokken. Het bestaan alleen van deze catalogi kan immers hooguit aannemelijk of geloofwaardig maken dat de door de oudere merken beschermde waren op het relevante grondgebied zijn verkocht, of althans aangeboden, doch vormt geen bewijs daarvan.
- 35 Vaststaat bijgevolg dat de kamer van beroep van een onjuiste rechtsopvatting blijkt heeft gegeven door de door interveniënte overgelegde catalogi als een genoegzaam bewijs te beschouwen, zonder dat behoeft te worden uitgemaakt of de catalogi afdoende opgaven bevatten betreffende de waren „motoroliën en -vetten” en de waren „mortel en egalisatiespecie voor de bouw” of betreffende de tijd van het gebruik.
- 36 Mitsdien is het eerste middel van verzoekster gegrond. De kamer van beroep heeft het door interveniënte tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingestelde beroep derhalve ten onrechte ten dele gegrond verklaard. De bestreden beslissing dient dus te worden vernietigd voor zover daarbij het door interveniënte bij de kamer van beroep ingestelde beroep gegrond wordt verklaard met betrekking tot de waren „industriële oliën en vetten; smeermiddelen; brandstoffen (met inbegrip van

motorbenzine) en verlichtingsstoffen" (klasse 4) en de waren „bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen" (klasse 19), zoals aangegeven in de gemeenschapsmerkaanvraag.

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

Argumenten van partijen

- 37 Verzoekster is van mening dat de kamer van beroep de twee betrokken tekens verkeerd heeft vergeleken.
- 38 In de eerste plaats zijn de oudere merken zowel woord- als beeldmerken, bestaande uit een rood-blauw-witte rechthoek, verdeeld in twee gelijke delen, waarvan de bovenste helft bestaat uit het opschrift „krafft" in witte letters op een rode achtergrond en waarvan de onderste helft bestaat uit een blauw oppervlak. Verzoekster geeft weliswaar toe dat het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de oudere merken de benaming „Krafft" is, doch betoogt dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de gemiddelde consument dat grafische element totaal negeert en vergeet.
- 39 In de tweede plaats herinnert verzoekster eraan dat volgens de rechtspraak het merk als een geheel wordt waargenomen. De gemiddelde consument gaat de details ervan niet analyseren. Verzoekster verwerpt dus de stelling van de kamer van beroep dat de Spaanse consument het aangevraagde merk ontleedt in „vita" en „kraft". Daarbij komt dat, zelfs al zou de consument het merk aldus ontleden, hij niet de term „vita" gaat vergeten en alleen de term „kraft" onthouden. In dit verband beklemtoont verzoekster dat het woord „vita" de waren waarop het aangevraagde merk

betrekking heeft, niet beschrijft. Hoewel het bestanddeel van een samengesteld merk dat de aangewezen waren beschrijft, in beginsel niet als het dominerende bestanddeel van het merk kan worden beschouwd, is deze stelling in casu niet van toepassing. Derhalve neemt het woord „vita” geen tweederangsplaats in. Volgens verzoekster vertonen de conflicterende merken bijgevolg, wat hun grafische en verbale elementen betreft, voldoende verschillen om ze van elkaar te onderscheiden.

40 In de derde plaats meent verzoekster dat de conflicterende tekens in auditief opzicht voldoende van elkaar verschillen, daar het aangevraagde teken als „vitakraft” wordt uitgesproken, terwijl het wordelement van de oudere tekens als „krafft” wordt uitgesproken.

41 Ten slotte betoogt verzoekster dat er tussen de betrokken tekens een duidelijk begripsmatig verschil bestaat. De oudere tekens worden door de Spaanse consument waargenomen als een gewone, zelfbedachte benaming. Het aangevraagde teken roept daarentegen de gedachte aan vitaliteit (in het Spaans: „vitalidad”) en zelfs het adjectief „vitaal” (in het Spaans: „vital”) op.

42 Het BHIM en interveniënte volgen volledig de redenering van de kamer van beroep.

43 Interveniente beklemtoont met name dat het voorvoegsel „vita” een gangbaar begrip met een zwak onderscheidend vermogen is, en dat de klemtoon bij de uitspraak van „vitakraft” in het Spaans op de lettergreep „krafft” valt.

Beoordeling door het Gerecht

- 44 Aangezien het eerste middel van verzoekster gegrond is, dient alleen te worden nagegaan of er gevaar van verwarring bestaat tussen het aangevraagde teken en de oudere merken A1 en A2 (hierna: „oudere merken”), waarvoor het normale gebruik niet hoeft te worden bewezen aangezien zij op de datum van publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag sinds minder dan vijf jaar waren ingeschreven (artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94).
- 45 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt, na oppositie door de houder van een ouder merk, inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd.
- 46 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.
- 47 Volgens diezelfde 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].

- 48 Opgemerkt zij dat de vaststellingen van de kamer van beroep betreffende de soortgelijkheid van de waren noch door verzoekster noch door interveniënte zijn betwist. Bijgevolg hangt de uitspraak op het beroep af van het antwoord op de vraag of er wegens de overeenstemming van de tekens verwarringsgevaar bestaat. Het onderzoek van de overeenstemming van de tekens ziet op alle in de gemeenschapsmerkaanvraag vermelde waren van de klassen 1 en 3 in de zin van de overeenkomst van Nice, alsmede op de „producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof” (klasse 4) die volgens de kamer van beroep soortgelijk zijn met de „reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen” die door het oudere merk A2 zijn beschermd en tot klasse 3 behoren.
- 49 Volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen [zie arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, nog niet gepubliceerd in Jurisprudentie, punt 47, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 50 Wat in de eerste plaats het visuele aspect van de oudere merken betreft, heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat het dominerende bestanddeel van deze merken, hoewel deze beeldelementen bevatten, het woord „Krafft” is. De beeldelementen van de oudere merken, namelijk het geschreven woord „Krafft” en de blauwe en de rode rechthoek, zijn niet voldoende belangrijk om meer de aandacht van de consument te trekken dan het wordelement ervan.
- 51 Het aangevraagde teken, daarentegen, bestaat voor een Spaanstalige consument uit een samengesteld woord waarvan het eerste deel de term „vita” en het tweede de term „kraft” is. De kamer van beroep heeft terecht geoordeeld dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent. Zo zal

een Spaanse consument de term „vita” associëren met woorden zoals „vitaliteit” of „vitaal” (in het Spaans: „vitalidad” of „vital”). Hoewel de term „kraft” in sommige talen, waaronder het Duits, „kracht” betekent, heeft deze term evenwel geen concrete betekenis in het Spaans.

- 52 Het Gerecht herinnert eraan dat een zelfbedachte term doorgaans meer de aandacht van de consument trekt [zie in die zin arrest Gerecht van 23 oktober 2002, *Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 43, bevestigd bij beschikking Hof van 28 april 2004, *Matratzen Concord/BHIM*, C-3/03 P, nog niet gepubliceerd in Jurisprudentie]. Het Gerecht heeft er ook op gewezen 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 beschouwen [arrest Gerecht van 3 juli 2003, *José Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 53]. Deze overwegingen gelden mutatis mutandis voor elementen met een zeer algemene betekenis die een positieve eigenschap van een groot assortiment verschillende waren en diensten suggereert. Het Gerecht is van oordeel dat het woord „vita” voor het Spaanse publiek tot deze categorie van elementen behoort.
- 53 Bijgevolg is in het Spaans het dominerende bestanddeel van het aangevraagde teken het tweede deel, „kraft”, aangezien het gaat om een zelfbedachte term en het eerste deel van het teken, „vita”, voor het relevante publiek minder onderscheidend vermogen heeft.
- 54 Wat het fonetische aspect betreft, worden de oudere merken als „Krafft” uitgesproken. Het aangevraagde teken bestaat daarentegen uit drie lettergrepen („vi”, „ta” en „kraft”). Om de in de punten 52 en 53 hierboven genoemde redenen zal het relevante publiek de laatste lettergreep van het aangevraagde teken, namelijk het woord „kraft”, als het doorslaggevende bestanddeel van het woordteken VITA-KRAFT waarnemen.

- 55 Bijgevolg stemt het doorslaggevende bestanddeel van het aangevraagde teken, „kraft”, zowel visueel als auditief erg overeen, ja is het zelfs identiek, met het woordelement van de oudere merken, „Krafft”, aangezien de dubbele f in het woord „Krafft” geen waarneembaar fonetisch verschil geeft en evenmin een visueel verschil dat voldoende groot is om de hierboven genoemde elementen van visuele overeenstemming weg te nemen.
- 56 Wat het begripsmatige aspect betreft, heeft het teken VITAKRAFT in het Spaans geen bepaalde betekenis, hoewel het woord „vita” de idee van „vitaliteit” of het adjectief „vitaal” oproept. Aangezien noch het aangevraagde merk, noch de oudere merken in deze taal een concrete betekenis hebben, kan geen voldoende groot begripsmatig verschil tussen beide tekens worden waargenomen.
- 57 Bijgevolg vertonen de betrokken tekens voor het relevante publiek, dat uit Spaanstalige consumenten bestaat, zowel een visuele als een fonetische overeenstemming. Aangezien de waren die door de betrokken merken worden aangeduid, identiek of zeer soortgelijk zijn, heeft de kamer van beroep niet van een verkeerde rechtsopvatting blijk gegeven door vast te stellen dat er tussen de oudere merken die het bestanddeel „Krafft” bevatten, en het aangevraagde merk VITAKRAFT verwarringsgevaar bestaat voor de waren van de klassen 1 en 3 waarop de gemeenschapsmerkaanvraag betrekking heeft, en voor de „producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof” van klasse 4.
- 58 Derhalve dient het tweede middel van verzoekster te worden afgewezen.
- 59 Mitsdien is het beroep alleen gegrond voor zover de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat interveniënte het bewijs heeft geleverd van het normale gebruik van de oudere merken B voor de waren „motoroliën en -vetten; smeermiddelen” (klasse 4) en C2 voor de waren „mortel en egalisatiespecie voor de bouw” (klasse 19). De bestreden beslissing dient derhalve te worden vernietigd voor zover daarbij het beroep van interveniënte voor de kamer van beroep gegrond is verklaard voor de in

de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren „industriële oliën en vetten; smeermiddelen; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen” (klasse 4) en voor de waren „bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen” (klasse 19). Voor het overige dient het beroep te worden verworpen.

Kosten

- 60 Volgens artikel 87, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht de proceskosten over de partijen verdelen of beslissen dat elke partij haar eigen kosten zal dragen, indien zij onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld.
- 61 Aangezien in casu verzoekster, alsmede het BHIM en interveniënte, ten dele in het ongelijk zijn gesteld, gelast het Gerecht dat elke partij haar eigen kosten zal dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

- 1) Vernietigt de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en

modellen) van 4 september 2002 (gevoegde zaken R 506/2000-4 en R 581/2000-4) voor zover daarbij het beroep van interveniënte voor de kamer van beroep gegrond is verklaard voor de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren „industriële oliën; smeermiddelen; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen” (klasse 4) en voor de waren „bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen” (klasse 19).

- 2) Verwerpt het beroep voor het overige.**

- 3) Verstaat dat elke partij haar eigen kosten draagt.**

Pirrung

Meij

Forwood

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 6 oktober 2004.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

J. Pirrung