

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

30 juni 2004*

In zaak T-317/01,

M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH,
gevestigd te Frankfurt am Main (Duitsland), vertegenwoordigd door M. Treis,
advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door S. Laitinen en U. Pflegar als gemachtigden,

verweerder,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), interveniërende partij voor het Gerecht:

* Procestaal: Duits.

Mediametrie SA, gevestigd te Parijs (Frankrijk), aanvankelijk vertegenwoordigd door D. Dupuis-Latour, vervolgens door S. Szilvasi, advocaten,

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 2 oktober 2001 in zaak R 698/2000-1 met betrekking tot een oppositieprocedure tussen Mediametrie SA en M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

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

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 16 december 2003,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 29 november 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) (hierna: „Bureau”), een aanvraag voor een gemeenschapsmerk ingediend.
- 2 Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd is het teken M+M EUROdata.
- 3 De inschrijvingsaanvraag betrof waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 41 en 42 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:

— „computersoftware”, van klasse 9;

- „publicaties en vaktijdschriften op het gebied van de studie over de levensmiddelenhandel”, van klasse 16;

- „marktonderzoek, marktanalyse en handelsonderzoek, advisering inzake bedrijfsvoering op het gebied van marketing en verkoop”, van klasse 35;

- „seminars en andere bijscholingsbijeenkomsten op het gebied van marketing en verkoop”, van klasse 41;

- „databankdiensten”, van klasse 42.

4 Op 29 juni 1998 werd de merkaanvraag bekendgemaakt in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 46/98.

5 Op 29 september 1998, heeft interveniënte krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit merk.

6 De oppositie was gebaseerd op het merk EURODATA TV waarvoor de volgende inschrijvingen gelden:

- Ierse inschrijving nr. 201 060, vanaf 1 juli 1996;

- Franse inschrijving nr. 92 414 002, vanaf 7 april 1992;

 - internationale inschrijving nr. 591 515, vanaf 25 september 1992 en geldig in de Benelux, Spanje, Italië en Portugal.
- 7 De oppositie was gericht tegen de inschrijving van het merk dat was aangevraagd voor de met de merkaanvraag beoogde diensten die zijn aangeduid als „markt-onderzoek, marktanalyse, en handelsonderzoek, advisering inzake bedrijfsvoering op het gebied van marketing en verkoop; seminars en andere bijscholingsbijeenkomsten op het gebied van marketing en verkoop”.
- 8 De oppositie was slechts gebaseerd op een gedeelte van de diensten waarvoor de Franse en de internationale inschrijving golden, te weten de volgende diensten: „Verzameling en verstrekking van handelsinformatie en meer in het bijzonder onderzoeken en opiniepeilingen op het gebied van audiovisuele media”, van klasse 35.
- 9 De oppositie was tevens gebaseerd op de volgende onder de Ierse inschrijving vallende diensten: „Verzameling en verstrekking van handelsinformatie; handelsonderzoeken, reclamediensten, raadgeving en bijstand aan industrie- en handelsondernemingen; voorbereiding en verstrekking van handelsstatistieken; marketingstudies; marktonderzoek en -analyse”, van klasse 35.
- 10 Tot staving van haar oppositie voerde interveniënte de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aan.

- 11 Van oordeel dat er geen verwarringsgevaar bestond, heeft de oppositieafdeling bij beslissing van 20 april 2000 de oppositie afgewezen en interveniënte verwezen in de kosten.
- 12 Op 16 juni 2000 heeft interveniënte krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 beroep ingesteld tegen deze beslissing.
- 13 Bij beslissing van 2 oktober 2001 (hierna: „bestreden beslissing”), heeft de eerste kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de zaak naar de oppositieafdeling terugverwezen voor verdere afdoening van de aanvraag waar het de waren en diensten betreft waarvoor inschrijving niet was geweigerd, te weten „computersoftware”, van klasse 9, „publicaties en vaktijdschriften op het gebied van de studie over de levensmiddelenhandel”, van klasse 16, en „databankdiensten”, van klasse 42. Deze kamer heeft voorts verzoekster verwezen in de kosten van de oppositieprocedure en het beroep.
- 14 De gronden van de bestreden beslissing kunnen als volgt worden samengevat.
- 15 Wat de betrokken diensten betreft, stond de kamer van beroep op het standpunt dat het deels om dezelfde en deels om soortgelijke diensten gaat (zie respectievelijk punten 19 en 20 van de bestreden beslissing).
- 16 Wat de betrokken tekens betreft, heeft de kamer van beroep om te beginnen geoordeeld dat de tekens „EUROdATA” en „EURODATA” gelijk waren, aangezien het publiek niet op het verschil tussen kleine letters en hoofdletters let. Vervolgens heeft deze kamer geoordeeld dat indien zij aan de term „eurodata” onderscheidend vermogen toekent, ervan uit moest worden gegaan dat de betrokken tekens zoveel overeenstemming vertoonden dat verwarring ontstaat, en dat, indien zij integendeel

zou beslissen dat deze term in wezen geen onderscheidend vermogen heeft, het accent bij voorrang op de andere elementen van de tekens zou worden gelegd, in het bijzonder op het element „M+M”, zodat de tekens als verschillend zouden moeten worden aangemerkt (punt 13 van de bestreden beslissing).

- 17 In dit verband heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het woord „eurodata” niet elk onderscheidend vermogen mist. Het is volgens haar immers weinig waarschijnlijk dat de betrokken consument in staat is precies te begrijpen waar deze term op duidt. Het door verzoekster op internet verrichte onderzoek toont aan dat een ruim scala aan handelsactiviteiten, zonder enig verband, met het woord „eurodata” worden geassocieerd, en bewijst aldus dat het verre van duidelijk omljnd is. Bovendien stond de kamer van beroep op het standpunt dat dit woord wordt gezien als een van de kenmerkende elementen van het oudere merk en van het aangevraagde merk en dat het dus niet mogelijk was deze te vergelijken door dit woord buiten beschouwing te laten (punten 14 en 15 van de bestreden beslissing).
- 18 Gelet op het voorgaande was de kamer van beroep van oordeel, enerzijds, dat het aangevraagde merk uit twee te onderscheiden termen bestond, waarvan de term „eurodata” overheersend was, en anderzijds dat het oudere merk slechts één onderscheidend element had, namelijk EURODATA, omdat de afkorting „TV” beschrijvend is. De kamer van beroep heeft daaruit de conclusie getrokken dat het publiek zou denken dat de betrokken merken dezelfde handelsherkomst hebben (punten 16-18 van de bestreden beslissing).

Procesverloop

- 19 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 17 december 2001, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld met Duits als procestaal.

20 Daar de andere partijen zich er binnen de gestelde termijn niet tegen hebben verzet dat het Duits processtaal is voor het Gerecht, heeft het het Duits aangewezen als processtaal in de onderhavige procedure.

21 Het Bureau en interveniënte hebben op respectievelijk 25 april 2003 en 16 mei 2003 hun memories van antwoord neergelegd ter griffie van het Gerecht.

Conclusies van partijen

22 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;

- het Bureau te verwijzen in verzoeksters kosten.

23 Ter terechtzitting heeft verzoekster gepreciseerd dat haar conclusies slechts de vernietiging van de bestreden beslissing betreffen voor zover daarbij het voor haar gunstige gedeelte van de beslissing van de oppositieafdeling is vernietigd.

24 Het Bureau concludeert het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

25 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te bevestigen;

— het beroep te verwerpen in zijn geheel;

— verzoekster te verwijzen in de kosten van interveniente.

In rechte

Argumenten van partijen

26 Tot staving van haar beroep voert verzoekster één middel aan, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, waar de kamer van beroep volgens haar ten onrechte heeft vastgesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar.

27 Wat de betrokken tekens betreft betoogt verzoekster om te beginnen dat het oudere merk uitsluitend uit beschrijvende bestanddelen bestaat.

- 28 Vervolgens betoogt verzoekster met betrekking tot de visuele en fonetische vergelijking van de betrokken tekens, dat het element „M+M” enkel in het aangevraagde merk voorkomt en dit duidelijk meer kenmerkt dan het element „eurodata”. De tekens verschillen conceptueel omdat het element „M+M” verzoeksters naam voorstelt, terwijl het element „TV” naar de handelsactiviteit van interveniënte verwijst.
- 29 Wat de betrokken diensten betreft, betoogt verzoekster ten aanzien van die waarop de merkaanvraag betrekking heeft en in klasse 35 vallen, dat zij blijkens hun aanduiding enkel verband houden met marketing en met de verspreiding van gegevens. Van dergelijke diensten wordt voornamelijk gebruik gemaakt door personen die actief zijn in de levensmiddelenhandel. Bovendien blijkt uit de opgaven van de door het oudere merk beschermde diensten dat deze uitsluitend worden aangeboden op mediagebied, zoals blijkt uit interveniëntes naam. Ten slotte is de aard van de met de betrokken diensten verzamelde gegevens verschillend.
- 30 Verzoekster voegt daaraan toe dat indien men tot de slotsom zou komen dat de betrokken diensten soortgelijk zijn, interveniënte het gebruik van andere merken die het element „eurodata” bevatten en het verzamelen van data betreffen, in de gehele Gemeenschap zou kunnen verbieden.
- 31 Wat de met de merkaanvraag beoogde diensten van klasse 41 betreft, betoogt verzoekster dat het feit dat zij in een andere klasse vallen dan die waarin de door het oudere merk beschermde diensten vallen, er op zijn minst een aanwijzing voor vormt dat de betrokken diensten slechts in uitzonderlijke gevallen soortgelijk zijn. Er is hier evenwel geen sprake van een uitzonderlijk geval, aangezien de eerste diensten onder de categorie „beroepsopleidingen” vallen, en de tweede het verkrijgen en ter beschikking stellen van gegevens betreffen.

- 32 Verzoekster voegt daaraan toe dat de redenering van de kamer van beroep uiteindelijk tot de erkenning leidt dat een beschermd merk voor diensten die op een bepaald gebied worden aangeboden en in klasse 35 vallen, automatisch is beschermd voor diensten die worden aangeboden op datzelfde gebied maar die onder de categorie „beroepsopleidingen” vallen.
- 33 Het Bureau betoogt wat de betrokken tekens betreft om te beginnen dat het element „eurodata” wél onderscheidend vermogen bezit en bovendien het dominante element van deze tekens vormt. Voorts brengt het in herinnering dat het oudere merk in het teken EURODATA TV bestaat en niet in het element „eurodata” op zich.
- 34 Het Bureau betoogt vervolgens dat de betrokken tekens visueel overeenstemmen omdat zij beide het element „eurodata” bevatten alsmede een ander kort woordelement. Volgens het Bureau heeft het element „M+M” weliswaar onderscheidend vermogen, doch het element „eurodata” wordt daarmee niet ondergeschikt gemaakt.
- 35 Fonetisch stemmen de betrokken tekens overeen vanwege de volledige herhaling van de term „eurodata”, een lang en gemakkelijk uit te spreken woord, dat bij het uitspreken en in de klank van de tekens overheerst.
- 36 Wat de conceptuele overeenstemming betreft betoogt het Bureau dat de gemiddelde consument zich op het element „eurodata” concentreert en dat de toevoeging van het element „M+M” geen bijzondere invloed op de totaalindruk van de betrokken tekens heeft.
- 37 Wat de betrokken diensten betreft stelt het Bureau met betrekking tot die van klasse 35, dat hun vergelijking uitsluitend moet worden gebaseerd op hun aanduiding, welke de door verzoekster aangevoerde beperkingen niet rechtvaardigt, doch aantoon dat de diensten op hetzelfde publiek zijn gericht.

- 38 Aangaande de met de merkaanvraag beoogde diensten van klasse 41, betoogt het Bureau dat „marketing en verkoop”, de thema’s van deze diensten op het gebied van beroepsopleidingen, een zeer ruim gebied beslaan, dat tevens de diensten van „voorbereiding en verstrekking van handelsstatistieken” van klasse 35 omvat, die door het oudere merk worden beschermd. Waarschijnlijk zal bij het publiek dus de indruk ontstaan dat eerstbedoelde diensten een uitbreiding van de handelsactiviteit van interveniënte vormen.
- 39 Het Bureau voegt daaraan toe dat de classificatie van waren en diensten in de zin van de overeenkomst van Nice blijktens regel 2, lid 4, 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), uitsluitend administratieve doeleinden dient.
- 40 Wat het met het oog op de beoordeling van het verwarringsgevaar relevante publiek betreft, heeft het Bureau ter terechtzitting betoogd dat niet alleen bedrijven in de betrokken diensten zijn geïnteresseerd, vooral wat de tot klasse 41 behorende diensten op het gebied van beroepsopleidingen betreft.
- 41 Interveniente betoogt dat de term „eurodata” onderscheidend vermogen heeft, omdat hij noodzakelijk noch beschrijvend is voor de gestelde diensten en een neologisme is.
- 42 Wat het onderscheidend vermogen van het merk EURODATA TV betreft, heeft interveniente ter terechtzitting beklemtoond dat verschillende nationale merkenbureaus inschrijving ervan hebben aanvaard, zoals uit de tot staving van haar oppositie aangevoerde inschrijvingen blijkt.

- 43 Wat de betrokken tekens betreft stelt interveniënte dat zij in hun totaalindruk gelijkenissen vertonen vanwege de nabootsing van de term „eurodata”, en wel op visueel, fonetisch en conceptueel vlak. Wat het visuele aspect betreft, preciseerd interveniënte dat de tekens elk het element „eurodata” bevatten en een tweede element van twee letters. Fonetisch geven de gelijkenissen de doorslag vanwege de nabootsing van de term „eurodata”. Ook conceptueel zijn de twee tekens gelijk.
- 44 Wat de betrokken diensten betreft, betoogt interveniënte dat het dezelfde of soortgelijke diensten zijn.
- 45 Aangaande het relevante publiek met het oog op de beoordeling van het verwarringsgevaar, heeft interveniënte zich ter terechtzitting aangesloten bij het standpunt van het Bureau.
- 46 Ten slotte heeft interveniënte ter terechtzitting opgemerkt dat hoewel de letters van het aangevraagde merk van gelijke grootte zijn, verzoekster in 1993 heeft verzocht om inschrijving als Duits merk van het teken M+M EUROdATA met het element „eurodata” in veel kleinere letters dan die van het element „M+M”. Hiermee heeft verzoekster zelf erkend dat het element „eurodata” onderscheidend vermogen heeft.

Beoordeling door het Gerecht

- 47 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 beschermd wordt.

- 48 Volgens vaste rechtspraak van het Hof en het Gerecht dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met betrekking tot de perceptie van het relevante publiek en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [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]. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of conceptuele gelijkenis tussen de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die daardoor wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen [arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr.blz. II-4335, punt 47, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 49 In het licht van deze overwegingen moet om te beginnen worden bepaald wat het relevante publiek is dat in aanmerking moet worden genomen voor de beoordeling van het verwarringsgevaar; en moeten vervolgens de betrokken diensten en de betrokken tekens worden vergeleken.

Het relevante publiek

- 50 De kamer van beroep heeft niet onderzocht wat met het oog op de beoordeling van het verwarringsgevaar het relevante publiek is.
- 51 In dit verband zij vastgesteld dat de betrokken diensten blijkens hun aanduiding niet voor de gemiddelde consument bestemd zijn, maar voor een professioneel publiek (zie de termen „markt-“, „handels-“, „ondernemingen“, „marketing“ en „verkoop“ genoemd in punt 7 hierboven, de term „handels-“ genoemd in punt 8 hierboven, en de termen „handels-“, „industrie-“, „marketing“ en „markt-“ genoemd in punt 9 hierboven).

52 Opgemerkt zij dat dit professionele publiek bij de keuze van zijn diensten bijzonder geïnteresseerd en oplettend zal zijn ten aanzien van de betrokken tekens.

53 Verzoeksters argument dat het relevante publiek een gespecialiseerd publiek is, dat specifieke dienstverrichtingen zoekt, kan echter niet worden aanvaard. Dat het betrokken publiek uit beroepsmensen bestaat, impliceert weliswaar een zekere mate aan specialisatie, doch hoewel de in punt 51 hierboven herhaalde termen aantonen dat het doelpubliek uit beroepsmensen bestaat, kan niet de conclusie worden getrokken dat deze allen specialisten op de met de betrokken diensten beoogde gebieden zijn en dat het dus om een bijzonder beperkt publiek gaat.

54 Wat het zowel door het Bureau als door interveniënte aangevoerde argument betreft dat niet alleen ondernemingen belangstelling hebben voor de betrokken diensten, vooral waar het de opleidingsdiensten betreft, kan worden volstaan met op te merken dat dit, gesteld dat het wordt erkend, niet wegneemt dat de beoogde personen, gelet op de in punt 51 overgenomen termen die zijn gebruikt om de diensten aan te duiden, eveneens beroepsmensen zijn.

De betrokken diensten

55 In casu is de oppositie gebaseerd op een ouder merk dat is ingeschreven voor diensten die alle tot klasse 35 behoren, en is gericht tegen de inschrijving van de merkaanvraag voor diensten van klasse 35 en van klasse 41 (zie punten 7-9 hierboven). Derhalve moeten twee vergelijkingen worden gemaakt. Een waarbij rekening wordt gehouden met de diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft en die tot klasse 35 behoren, en een waarbij rekening wordt gehouden met de diensten waarop deze aanvraag betrekking heeft en die tot klasse 41 behoren.

— Diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft en die tot klasse 35 behoren

- 56 De kamer van beroep kwam tot de slotsom dat de diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft en die tot klasse 35 behoren enerzijds, en de door het oudere merk beschermde diensten van deze klasse anderzijds, dezelfde zijn.
- 57 In dit verband zij opgemerkt dat de diensten van klasse 35 waarvoor de bescherming van het oudere merk geldt, blijkens de in de punten 3, 8 en 9 hierboven vermelde aanduiding van de betrokken diensten, overeenstemmen met de diensten van deze zelfde klasse waarop de merkaanvraag betrekking heeft. Derhalve moet worden vastgesteld dat de betrokken diensten over en weer gelijk zijn.
- 58 Verzoeksters argumenten die zijn ontleend aan de verschillen in de gebieden waarop de betrokken diensten worden aangeboden en aan de verschillen in de aard van de gegevens waarop zij betrekking hebben, kunnen aan deze vaststelling niets afdoen. De kamer van beroep was in punt 19 van de bestreden beslissing immers op goede gronden van mening dat zij zich op de opgave van de uit hoofde van elk betrokken teken ingeschreven diensten moest baseren. In de eerste plaats kan op basis van de aanduiding van de tot klasse 35 behorende diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft, niet de conclusie worden getrokken dat deze uitsluitend de levensmiddelenhandel betreffen. In de tweede plaats kan op basis van de aanduiding van de door het oudere merk beschermde diensten niet de conclusie worden getrokken dat deze uitsluitend mediagebied betreffen. In de derde plaats kan op basis van de aanduiding van de betrokken diensten niet de conclusie worden getrokken dat de gegevens waarop zij doelen van verschillende aard zijn. In dit verband zij beklemtoond dat het voorgenomen gebruik, in een bepaalde sector of op een bepaalde markt, van een merk waarvoor inschrijving is aangevraagd, niet in aanmerking kan worden genomen, omdat deze inschrijving geen beperking in die zin kan bevatten.
- 59 Bovendien is het argument dat een eventuele erkenning dat de betrokken diensten soortgelijk zijn, interveniënte in staat zou stellen het gebruik van andere merken die

het element „eurodata” bevatten en het verzamelen van gegevens betreffen, in de gehele Gemeenschap te verbieden, irrelevant in het kader van de beoordeling of de diensten soortgelijk zijn.

— Diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft en die tot klasse 41 behoren

- 60 De kamer van beroep kwam tot de slotsom dat de diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft en die tot klasse 41 behoren, enerzijds, en de door het oudere merk beschermde diensten die tot klasse 35 behoren anderzijds, zeer soortgelijk waren.
- 61 In dit verband zij opgemerkt, zoals verzoekster heeft gedaan, dat uit de aanduiding van de diensten van klasse 41 waarop de merkaanvraag betrekking heeft, blijkt dat zij aansluiten bij de categorie beroepsopleidingen en dat zij dus van andere aard zijn dan de door het oudere merk beschermde diensten.
- 62 Uit de aanduiding van deze opleidingsdiensten blijkt echter tevens dat zij betrekking hebben op marketing- en verkoopgebied. Zoals overtuigend is opgemerkt in punt 20 van de bestreden beslissing en door het Bureau, behoren de diensten met de aanduidingen „verzameling en verstrekking van handelsinformatie”, „handels-enquêtes”, „reclamediensten”, „marketingstudies” en „marktonderzoek en -analyse”, die door het oudere merk zijn beschermd, eveneens tot het marketing- en verkoopgebied aangezien „in de hedendaagse handelswereld geen enkele marketing-operatie zonder hulp van deze diensten vruchten kan afwerpen”. Indien dus de betrokken diensten door een overeenstemmend teken zouden worden aangeduid, zouden de beroepsmensen die de door het oudere merk beschermde diensten reeds kennen, er zeer waarschijnlijk van uitgaan dat de diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft, slechts een nieuwe activiteitenbranche vormen van de onderneming die eerstbedoelde diensten verricht.

63 Daaruit volgt dat er sprake is van een nauw verwante bestemming van de betrokken diensten en dat zij complementair zijn. Zij zijn derhalve soortgelijk [zie, in die zin, arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM — Educational Services (ELS), T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punt 56].

64 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door verzoeksters argument dat de betrokken diensten tot verschillende klassen van de overeenkomst van Nice behoren. Zoals het Bureau heeft opgemerkt bepaalt regel 2, lid 4, van verordening nr. 2868/95 immers dat „diensten [...] [niet] als niet-soortgelijk mogen worden beschouwd op grond van het feit dat zij in verschillende klassen van [de] classificatie [van Nice] zijn ingedeeld”.

65 Verzoeksters argument ten slotte, dat de redenering van de kamer van beroep er uiteindelijk toe leidt dat een voor diensten van klasse 35 beschermd merk automatisch wordt beschermd voor opleidingsdiensten op hetzelfde gebied, is irrelevant in het kader van de beoordeling of de diensten soortgelijk zijn.

De betrokken tekens

66 De kamer van beroep kwam tot de slotsom dat het publiek zal denken dat de betrokken tekens dezelfde commerciële herkomst hebben.

67 Om te bepalen of deze slotsom gegrond is, moeten de betrokken tekens visueel, fonetisch en conceptueel worden vergeleken.

- 68 De visuele en fonetische vergelijkingen dienen tezamen te worden gemaakt.
- 69 In dit opzicht zij om te beginnen vastgesteld dat partijen niet de overweging van de kamer van beroep hebben betwist dat het element „M+M” van het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft (punt 16 van de bestreden beslissing).
- 70 De kamer van beroep heeft vervolgens geoordeeld dat het element „eurodata” in het aangevraagde merk overheerst en dat hoewel het element „M+M” onbetwistbaar onderscheidend vermogen bezit, dit niet zodanig de aandacht van het element „eurodata” kan afleiden dat het de wijze waarop het publiek het merk ervaart voldoende wijzigt. Volgens de kamer van beroep is het element „eurodata” enerzijds immers gemakkelijk uit te spreken en te onthouden en is het anderzijds langer en heeft het meer impact dan het element „M+M” dat eerder bondig is (punten 16 en 18 van de bestreden beslissing).
- 71 In dit verband zij enerzijds opgemerkt dat het element „M+M”, een korte aanduiding, minstens even gemakkelijk is uit te spreken en te onthouden als het element „eurodata”. Daarbij komt in dit verband dat verzoekster nadrukkelijk heeft gesteld dat uit korte lettercombinaties bestaande merken zeer veel voorkomen. Anderzijds kan het element „M+M”, juist omdat het bondig en korter is dan het element „eurodata”, minstens evengoed de aandacht van het publiek trekken, temeer omdat het het eerste element van het aangevraagde merk is en het een publiek van beroepsmensen betreft.
- 72 Bovendien staat weliswaar vast dat het element „TV”, dat in het oudere merk voorkomt, beschrijvend is, doch het kan in het kader van de visuele en fonetische vergelijking van de betrokken tekens niet buiten beschouwing worden gelaten. Hoe kort zij ook zijn, de elementen „M+M” en „TV” zijn zeer verschillend. Voorts is het

eerste aan het begin van het teken en het laatste aan het eind van het teken geplaatst. Het bestaan van andere woordellemen in de betrokken tekens leidt ertoe dat de totaalindruk die elk teken geeft, anders is (zie in die zin arrest GIORGIO BEVERLY HILLS, reeds aangehaald, punt 43).

- 73 Derhalve dient de conclusie te worden getrokken dat de in de twee voorgaande punten genoemde omstandigheden, tezamen volstaan om de eventuele overeenstemmingen op te heffen die door de aanwezigheid van het element „EUROdata” in het aangevraagde merk en het element „EURODATA” in het oudere merk worden gecreëerd.
- 74 Daaruit volgt dat de betrokken tekens visueel en fonetisch niet overeenstemmen.
- 75 In die omstandigheden behoeft de overweging van de kamer van beroep dat het element „eurodata” onderscheidend vermogen heeft, niet te worden onderzocht. Gesteld dat dit het geval is, volstaat dit niet om voorbij te gaan aan de omstandigheden die de grondslag van de in het vorige punt getrokken conclusie vormen.
- 76 Hoewel de visuele en fonetische vergelijkingen van de betrokken tekens reeds de slotsom toestaan dat zij in casu niet overeenstemmen, moeten zij niettemin conceptueel worden onderzocht, vooral omdat er in de bestreden beslissing geen expliciete conceptuele vergelijking is gemaakt.
- 77 Wat het oudere merk betreft, is de overweging van de kamer van beroep dat het element „TV” de door dit merk beschermde diensten beschrijft, niet betwist. Het Gerecht sluit zich bij deze overweging aan en voegt daaraan toe dat de betekenis van dit element bij het relevante publiek dus noodzakelijkerwijs duidelijk en bepaald is.

- 78 Wat het aangevraagde merk betreft, heeft het onderscheidende element „M+M” geen duidelijke en bepaalde betekenis, en verwijst het louter en alleen naar verzoeksters naam. Dit element heeft dus een volledig andere betekenis dan het element „TV” in het oudere merk. Derhalve stemmen deze twee elementen semantisch niet overeen.
- 79 Wat bovendien het argument van het Bureau betreft dat de consumenten hun aandacht op het element „eurodata” vestigen en dat de toevoeging van het element „M+M” geen bijzondere invloed op de totaalindruk van de betrokken tekens heeft, kan worden volstaan met op te merken, zoals hierboven reeds is vermeld, dat het relevante publiek uit beroepsmensen bestaat wiens aandacht zich minstens even sterk op het element „M+M” als op het element „eurodata” in het aangevraagde merk zal richten.
- 80 Derhalve dient de conclusie te worden getrokken dat de betrokken tekens conceptueel niet overeenstemmen.
- 81 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het argument van interveniënte dat verschillende nationale merkenbureaus inschrijving van haar merk EURODATA TV hebben aanvaard. De onderhavige zaak betreft immers niet de vraag of het teken EURODATA TV kan worden ingeschreven, maar uitsluitend de vraag of er verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 kan ontstaan tussen het aangevraagde en het oudere merk.
- 82 Wat ten slotte het argument van interveniënte betreft dat is gebaseerd op het Duitse merk dat verzoekster in 1993 zou hebben aangevraagd, zij opgemerkt dat dit argument irrelevant is met betrekking tot het in casu aangevraagde merk.

83 Uit een en ander volgt dat de kamer van beroep zich ten onrechte op het standpunt heeft geplaatst dat het publiek zal denken dat de betrokken tekens dezelfde commerciële herkomst hebben.

Verwarringsgevaar

84 De kamer van beroep heeft haar conclusie betreffende het gevaar van verwarring tussen de betrokken tekens niet verduidelijkt. Zij heeft zich beperkt tot het standpunt dat zij, indien zij aan de term „eurodata” onderscheidend vermogen toekent, hetgeen zij vervolgens in de bestreden beslissing heeft gedaan, er vervolgens vanuit moet gaan dat deze tekens zodanige overeenstemming vertonen dat zij tot verwarring leiden, vanwege het bestaan van sterke fonetische, visuele, en misschien zelfs conceptuele, overeenstemming voor dezelfde of soortgelijke diensten.

85 Zoals hierboven is uiteengezet, zijn de betrokken diensten gedeeltelijk dezelfde en gedeeltelijk soortgelijk. Op grond van de visuele, fonetische en conceptuele verschillen tussen de tekens kan verwarringsgevaar bij het relevante publiek echter worden uitgesloten, ook al gaat het bij de betrokken diensten om dezelfde of soortgelijke diensten (zie in die zin arrest *GIORGIO BEVERLY HILLS*, reeds aangehaald, punt 52). Wanneer het relevante publiek immers de beschikking heeft over de diensten die zijn aangeduid met het aangevraagde merk, dat visuele, fonetisch en conceptuele verschillen vertoont met het oudere merk, zal het aan de betrokken diensten niet dezelfde commerciële herkomst toeschrijven. Bijgevolg is er geen gevaar dat het relevante publiek een verband legt tussen de met elk van de twee merken aangeduide diensten.

86 Deze conclusie wordt bevestigd door het feit dat degenen op wie de betrokken diensten zijn gericht, zoals hierboven in de punten 51 en 52 is opgemerkt, allen beroepsmensen zijn, die bijzonder geïnteresseerd en oplettend zijn ten aanzien van de betrokken tekens.

87 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep, waar zij er impliciet van uit is gegaan dat er verwarringsgevaar bestond en waar zij op basis daarvan de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de oppositie was afgewezen, heeft vernietigd, artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

88 Bijgevolg slaagt het enige, op schending van deze bepaling gebaseerde middel, en moet de bestreden beslissing worden vernietigd.

89 In dit verband zij echter in herinnering gebracht, zoals in punt 13 hierboven is vermeld, dat de kamer van beroep zich niet tot vernietiging van de beslissing van oppositieafdeling heeft beperkt, maar de zaak tevens daarnaar heeft terugverwezen voor verdere afdoening van de merkaanvraag voor de waren en diensten van de klassen 9, 16 en 42. De oppositie in de onderhavige zaak betreft echter uitsluitend de in de merkaanvraag genoemde diensten die tot de klassen 35 en 41 behoren. De waren en diensten van de klassen 9, 16 en 42 waren dus niet aan de orde voor de oppositieafdeling, en dus evenmin voor de kamer van beroep. Blijkens de bestreden beslissing heeft interveniënte de kamer van beroep immers enkel verzocht de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen en de aanvraag af te wijzen voor de diensten waarop de oppositieakte betrekking had (punt 8 van de bestreden beslissing) en die tot de klassen 35 en 41 in de zin van de overeenkomst van Nice behoren.

90 In die omstandigheden moet de beslissing waarbij de kamer van beroep de zaak voor verdere afdoening van de merkaanvraag voor de waren en diensten van de klassen 9, 16 en 42 naar de oppositieafdeling heeft terugverwezen, worden aangemerkt als een loutere bevestiging dat het Bureau de inschrijvingsprocedure van het aangevraagde merk voor deze waren en diensten moet voortzetten. Bijgevolg behoeft de bestreden beslissing op dit aldus gepreciseerde punt niet te worden vernietigd. Een dergelijke bevestiging is overigens niet in strijd met het gedeelte van de beslissing van de

oppositieafdeling dat voor verzoekster gunstig uitviel in de zin van de door haar ingediende conclusies zoals deze ter terechtzitting zijn gepreciseerd (zie punt 23 hierboven).

- 91 Gelet op een en ander, moet de bestreden beslissing worden vernietigd, behoudens voor zover daarin de zaak naar de oppositieafdeling is terugverwezen voor verdere afdoening van de merkaanvraag voor de waren en diensten waarop de aanvraag betrekking heeft en die tot de klassen 9, 16 en 42 behoren.

Kosten

- 92 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, voor zover dit is gevorderd.
- 93 In casu zijn het Bureau en interveniënte in het ongelijk gesteld voor zover de bestreden beslissing moet worden vernietigd. Bovendien heeft verzoekster gevorderd dat het Bureau wordt verwezen in haar kosten.
- 94 In die omstandigheden moet worden beslist dat het Bureau verzoeksters kosten draagt en dat interveniënte haar eigen kosten draagt.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende,

- 1) **Vernietigt de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 2 oktober 2001 in zaak R 698/2000-1, behoudens voor zover daarbij de zaak naar de oppositieafdeling is terugverwezen voor verdere afdoening van de merkaanvraag voor de waren en diensten waarop de aanvraag betrekking heeft en die tot de klassen 9, 16 en 42 behoren.**
- 2) **Verwijst het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) in verzoeksters kosten.**
- 3) **Verstaat dat interveniënte haar eigen kosten zal dragen.**

Pirrung

Meij

Forwood

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 30 juni 2004.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

J. Pirrung