

# Zaak T-292/01

**Phillips-Van Heusen Corp.**

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt  
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**

„Gemeenschapsmerk — Verordeningen (EG) nrs. 40/94 en 2868/95 —  
Oppositie — Verwarringsgevaar — Herziening van beslissing van kamer van  
beroep — Aanvraag tot inschrijving van woordmerk BASS als  
gemeenschapsmerk — Ouder woordmerk PASH”

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 14 oktober 2003 . . . . . II-4338

## Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Beroepsprocedure — Beroep ingesteld tegen beslissing van oppositieafdeling — Beslissing van kamer van beroep, die voorwerp van oppositie overschrijdt — Omwettigheid*  
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, lid 5, 62, lid 1, en 74, lid 1)

2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar van verwarring met ouder merk — Overeenstemming van betrokken merken — Mogelijkheid om visuele of fonetische overeenstemming te neutraliseren door semantische verschillen — Voorwaarden*  
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)
3. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar van verwarring met ouder merk — Woordmerken „BASS” en „PASH”*  
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)
4. *Gemeenschapsmerk — Beroepsprocedure — Beroep ingesteld tegen beslissing van oppositieafdeling — Schorsende werking — Inwerkingtreding van bestreden beslissing na definitieve verwerping van beroep door kamer van beroep — Gelijkstelling met deze verwerping, van beslissing waarbij Gerecht beroep verwerpt op grond van zijn herzieningsbevoegdheid*  
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 57, lid 1, 59 en 63, lid 3)

1. In het kader van een beroep tegen een beslissing van de oppositieafdeling van het Bureau van harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) mag de kamer van beroep van het Bureau het voorwerp van de oppositie niet overschrijden; een beslissing ultra petita is namelijk onwettig.  
  
alleen afwijzen binnen de grenzen van hetgeen de opposant in zijn oppositie tegen de inschrijving van dat merk heeft gevorderd.

(cf. punten 23-24)

Zoals blijkt uit de artikelen 43, lid 5, eerste zin, 62, lid 1, eerste zin, en 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk in hun onderlinge samenhang gelezen, mag de kamer van beroep de merkaanvraag

2. Bij de beoordeling van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk kan visuele en fonetische overeenstemming tussen twee woordmerken grotendeels worden geneutraliseerd door conceptuele verschillen tussen de betrokken

merken. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van deze merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen.

onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en aangezien, gelet op de verschillen tussen de betrokken merken, dit oordeel niet op losse schroeven wordt gezet door het feit dat de waren waarvoor het merk is aangevraagd, gelijk zijn aan sommige van de door het oudere merk aangegevoerde waren.

Het feit dat dit woord geen enkel kenmerk aanduidt van de producten waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven of aangevraagd, staat er niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Voor een dergelijke neutralisering is overigens niet vereist dat het andere teken voor het relevante publiek ook een duidelijke en vaste betekenis heeft.

(cf. punten 56-57)

(cf. punt 54)

3. Er is voor het Duitse publiek geen gevaar van verwarring van het woord „BASS”, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „kleding” van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, met het woordmerk „PASH”, dat eerder in Duitsland is ingeschreven voor onder meer kleding, ook uit leder, en voor kleding bestemde riemen en hoeden van dezelfde klasse, aangezien de mate van overeenstemming tussen de merken niet voldoende is om te kunnen oordelen dat het publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde

4. Gezien artikel 57, lid 1, tweede zin, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, volgens hetwelk bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) ingestelde beroepen schorsende werking hebben, treedt een beslissing waartegen een dergelijk beroep kan worden ingesteld, zoals die van de oppositieafdeling, in werking wanneer binnen de in artikel 59, eerste zin, van verordening nr. 40/94 bedoelde termijn geen beroep bij het Bureau er tegen is ingesteld of indien een dergelijk beroep bij een definitieve beslissing van de kamer van beroep is verworpen. In dit verband moet een beslissing waarbij het Gerecht op grond van zijn herzieningsbevoegdheid het bij het Bureau ingestelde beroep verworpt, worden gelijkgesteld met een beslissing in die zin van de kamer van beroep.

(cf. punt 60)