

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

22 juni 2005 *

In zaak T-34/04,

Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, gevestigd te Mühlheim (Duitsland),
vertegenwoordigd door B. Piepenbrink, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

* Procestaal: Duits.

andere partijen in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:

Joachim Bälz en Friedmar Hiller, wonende te Stuttgart (Duitsland),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 25 november 2003 (zaak R 620/2002-2) inzake een oppositieprocedure tussen de vennootschap Tengelmann Warenhandelsgesellschaft enerzijds en Bälz en Hiller anderzijds,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, P. Lindh en V. Vadapalas, rechters,

griffier: C. Kristensen, administrateur,

gezien het op 28 januari 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 18 juni 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 24 februari 2005,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 26 september 2000 hebben J. Bälz en F. Hiller bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag tot inschrijving van een beeldmerk als 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 hieronder afgebeelde teken:



- 3 De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, zijn verschillende waren van de klassen 3, 25, 28, 32, 33 en 34 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.

- 4 De gemeenschapsmerkaanvraag werd op 14 mei 2001 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 43/01.
- 5 Bij brief van 6 augustus 2001 heeft de vennootschap Tengelmann Warenhandels-gesellschaft oppositie tegen deze inschrijvingsaanvraag ingesteld op grond van het bestaan van gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 van het aangevraagde teken met haar ouder Duits woordmerk POWER, dat op 14 april 1994 was ingeschreven voor de waren „tabak, artikelen voor rokers, te weten tabaksdozen, sigarenpijpjes en sigarettenpijpjes, sigaren- en sigarettenetuis, asbakken, alle bovengenoemde waren niet vervaardigd in edele metalen, legeringen ervan of hiermee bedekt, pijpetuis, pijp reinigers, sigarenknippers, pijpen, aanstekers, apparaatjes om sigaretten te rollen, sigarettenpapier, sigarettenfilters; lucifers” van klasse 34.
- 6 De oppositie was gericht tegen een deel van de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren, te weten tegen „tabak, artikelen voor rokers, lucifers” van klasse 34.
- 7 Op 27 mei 2002 heeft de oppositieafdeling deze oppositie afgewezen op grond dat er geen gevaar van verwarring van de twee betrokken tekens bestaat.
- 8 Op 25 juli 2002 is opposante tegen deze beslissing opgekomen bij de tweede kamer van beroep van het BHIM. Zij voerde aan dat de door het aangevraagde teken opgeroepen totaalindruk wordt bepaald door het onderscheidende bestanddeel „power”, terwijl de andere bestanddelen ervan elk onderscheidend vermogen missen. Aangezien het dominerende bestanddeel „power” in beide merken voorkomt, had de oppositie moeten worden toegewezen.

- 9 De vennootschap Plus Warenhandelsgesellschaft mbH is op 1 oktober 2003 in het Duitse merkenregister ingeschreven als de nieuwe houder van het oudere nationale merk POWER.
- 10 Bij beslissing van 25 november 2003 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Zij was van oordeel dat er op het relevante grondgebied geen verwarringsgevaar bestaat gelet op de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de twee conflicterende tekens. Anders dan opposante heeft zij geoordeeld dat het wordelement „Turkish” van het aangevraagde teken en het beeldelement ervan, bestaande uit een leeuwenkop, niet buiten beschouwing mogen worden gelaten en dat, zelfs indien de leeuwenkop zinspeelt op kracht, het geen uitdrukking van dit begrip zonder meer betreft. Zij heeft voorts vastgesteld dat het element „Turkish” evenmin buiten beschouwing mag worden gelaten, omdat het op visueel en fonetisch vlak belangrijk is en de globale betekenis van de termen „Turkish power” verschilt van die van de term „power”.

Procedure en conclusies van partijen

- 11 In deze omstandigheden heeft verzoekster, die het recht op het oudere nationale merk heeft verkregen, het onderhavige beroep tegen de beslissing van de kamer van beroep ingesteld.
- 12 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

- subsidiair, haar de mogelijkheid te bieden, binnen een redelijke termijn de elementen die het Gerecht met betrekking tot de feiten en de rechtsgevolgen ervan onvoldoende acht, schriftelijk aan te vullen;

 - het BHIM te verwijzen in de kosten.
- 13 Ter terechtzitting heeft verzoekster afstand gedaan van haar voordien ingestelde vordering dat het Gerecht de doorhaling van het aangevraagde merk gelast.
- 14 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
- het beroep te verwerpen;

 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

De ontvankelijkheid van het beroep

- 15 Het BHIM merkt op dat, hoewel verzoekster rechtverkrijgende van het oudere nationale merk was, zij geen partij was in de procedure voor de kamer van beroep. Niettemin is het BHIM van mening dat artikel 63, lid 4, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat het begrip „partijen in de procedure voor de kamer van beroep”, die beroep bij het Gerecht kunnen instellen, tevens betrekking heeft op

de rechtverkrijgenden van de houder van een merk dat in conflict is met een teken waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is gevraagd.

- 16 Vaststaat, en overigens niet betwist is, dat de overgang van het nationale merk van de vroegere houder ervan, de vennootschap Tengermann Warenhandels-gesellschaft, op verzoekster heeft plaatsgevonden tijdens de procedure voor het BHIM. Deze omstandigheid brengt mee dat verzoekster de plaats van de overdragende vennootschap inneemt als partij in de procedure voor de kamer van beroep.
- 17 In deze omstandigheden is verzoekster bevoegd om beroep tot vernietiging van de bestreden beslissing in te stellen.

Ten gronde

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

Argumenten van partijen

- 18 Verzoekster stelt dat de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren „tabak, artikelen voor rokers, lucifers” van klasse 34 en de door het oudere merk aangeduide waren deels dezelfde zijn of sterk overeenstemmen.

- 19 De term „power” is het enige bestanddeel van het oudere merk en heeft door het courante gebruik ervan als merk een sterker onderscheidend vermogen. Het oudere merk wordt niet gewoon ter beschrijving van de waren gebruikt, aangezien de groep van beoogde consumenten en marktdeelnemers de term „power” niet beschouwt als de aanduiding van een eigenschap van de betrokken waren voor rokers, in tegenstelling tot de aanwijzing die misschien wordt gegeven door termen als „full flavour”, „light” of „gold”.
- 20 De term „power” is bovendien het enige kenmerkende bestanddeel van het aangevraagde teken, aangezien overeenkomstig de regels van de Duitse en Engelse grammatica alleen zelfstandige naamwoorden, met uitsluiting van bijvoeglijke naamwoorden, worden gebruikt ter aanduiding van zaken. Het Engelse bijvoeglijk naamwoord „Turkish” is dus van geen belang voor de vergelijking van de tekens, aangezien het de aangesproken klanten alleen erop wijst dat de betrokken waren van Turkse herkomst zijn, en het door het relevante publiek niet kan worden opgevat als een element dat de onderneming waarvan de waren afkomstig zijn, identificeert.
- 21 Wanneer de aangeduide waren niet in zelfbedieningswinkels worden verkocht, is de koper verplicht, de naam van het merk uit te spreken, hetgeen de gemakkelijkste wijze van aanduiding van de waar is. In het kader van een vergelijking van de twee conflicterende tekens op auditief vlak, speelt de grafische voorstelling van het aangevraagde teken evenwel geen enkele rol.
- 22 De afbeelding van een leeuwenkop tussen de termen „Turkish” en „power” beïnvloedt op zich de door het aangevraagde teken opgeroepen visuele totaalindruk niet, aangezien zij alleen dient ter versterking van de betekenis van het bestanddeel „power”, dat het betrokken cliënteel kent als het merk van verzoekster.

- 23 Gelet op de overeenstemming van de twee conflicterende tekens, waarvan het dominerende bestanddeel hetzelfde is, en gelet op de totaalindruk die deze tekens bij het Duitse publiek oproepen, bestaat er dus verwarringsgevaar; aangezien het publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
- 24 Het BHIM stelt in de eerste plaats dat het oudere merk in Duitsland wordt beschermd, zodat dient te worden uitgegaan van de wijze waarop de conflicterende tekens worden opgevat door het Duitse publiek, dat door de kamer van beroep terecht is beschouwd als normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend.
- 25 In de tweede plaats merkt het BHIM op dat alle waren waartegen de oppositie is gericht, te weten „tabak, artikelen voor rokers, lucifers”, door het oudere merk worden beschermd, zodat de conflicterende tekens dezelfde waren betreffen.
- 26 In de derde plaats herinnert het BHIM eraan dat de overeenstemming van de conflicterende tekens moet worden beoordeeld op basis van de visuele, auditieve en begripsmatige overeenkomsten tussen deze tekens, die in hun geheel dienen te worden onderzocht, waarbij de dominerende en onderscheidende bestanddelen ervan doorslaggevend zijn.
- 27 De term „power”, het enige bestanddeel van het oudere merk, beschrijft geen enkele van de betrokken waren. Hoewel de kamer van beroep van oordeel was dat het onderscheidend vermogen van dit bestanddeel vrij zwak is gelet op de erdoor aangeduide waren, heeft zij ten gunste van opposante aangenomen dat het merk van deze laatste een gemiddeld onderscheidend vermogen bezit.

- 28 Het aangevraagde teken bestaat uit de elementen „Turkish” en „power”, alsmede uit het beeldelement dat die twee elementen van elkaar scheidt en een leeuwenkop voorstelt. Bij de beoordeling van de onderscheidende elementen van dit teken moet ervan worden uitgegaan dat zowel het element „power” als het beeldelement, te weten de leeuwenkop, en ten slotte het bijvoeglijk naamwoord „Turkish”, onderscheidende en niet-beschrijvende elementen zijn, en dat dit teken, in zijn geheel beschouwd, een andere indruk oproept dan het merk POWER.
- 29 In punt 26 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep erkend dat een deel van het Duitse publiek het element „Turkish” mogelijkwerwijs opvat als een aanduiding van de geografische herkomst van de waren. Zij heeft evenwel ook opgemerkt dat over het geheel genomen „Turkish Power” een andere betekenisinhoud heeft dan het element „power” afzonderlijk genomen. Bij de beoordeling van de overeenstemming mag het element „Turkish” dus niet buiten beschouwing worden gelaten.
- 30 Verzoekster gaat haars inziens ten onrechte uit van de stelling dat alleen zelfstandige naamwoorden, met uitsluiting van bijvoeglijke naamwoorden, een merk kunnen karakteriseren. Het argument, dat bijvoeglijke naamwoorden per definitie altijd ter beschrijving worden gebruikt, is alleen juist voorzover het gaat om de grammaticale functie ervan. Een in een merk gebruikt bijvoeglijk naamwoord is daarentegen niet van nature beschrijvend. Of een bijvoeglijk naamwoord beschrijvend is in de zin van het merkenrecht, hangt af van de betekenis ervan, alsook van de waren en diensten waarvoor het merk wordt gebruikt.
- 31 De kamer van beroep heeft in punt 26 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de Duitse consument de combinatie „Turkish Power” opvat als een geheel dat méér suggereert dan de loutere verwijzing naar waren van een merk Power van Turkse herkomst. Door de nauwe band tussen de twee bestanddelen ervan heeft de woordcombinatie „Turkish Power” een suggestieve kracht los van de term „power”, omdat een gevoel wordt opgeroepen dat verband houdt met het beeld van de Turkse cultuur en geschiedenis.

- 32 Een merk „Indian Summer” voor dranken is uit begripsmatig oogpunt helemaal iets anders dan een merk „Summer” voor dezelfde waren. Verzoekster kan niet met succes verwijzen naar de zaak die heeft geleid tot het arrest van het Gerecht van 18 februari 2004, Koubi/BHIM — Flabesa (CONFORFLEX) (T-10/03, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), precies omdat in die zaak de term „conforflex” geen eigen duidelijk globaal concept bevatte. „Conforflex” heeft geen eigen betekenis en de consument associeert het element „confor” onmiddellijk met de waren.
- 33 Op visueel vlak is alleen het bestanddeel „power” van het aangevraagde teken hetzelfde als het oudere merk. De ervaring leert dat de bestanddelen aan het begin van semi-beeldmerken belangrijker zijn, omdat het publiek doorgaans zijn aandacht richt op deze bestanddelen.
- 34 De kamer van beroep heeft opgemerkt dat het beeldelement van het aangevraagde teken, bestaande uit de grote kop van een brullende leeuw met wilde manen, niet alleen een integrale en irrelevante uitdrukking van het begrip kracht is. Aangezien de brullende leeuw een zekere agressiviteit vertolkt, verlenen de stijl en de uitgewerkte aard van de kop het aangevraagde merk een eigen karakter dat de door de term „power” overgebrachte boodschap overstijgt. Dienaangaande verkrijgt het aangevraagde teken door de toevoeging van een kop van een brullende leeuw een bepaalde suggestieve betekenis, die verschilt van die van het bestanddeel „power” afzonderlijk beschouwd.
- 35 De twee conflicterende tekens verschillen van elkaar op begripsmatig vlak, omdat de term „power” op zich een betekenis en een impact heeft die verschillen van die van de woordcombinatie „Turkish Power” waaraan een leeuwenkop is toegevoegd. De overeenkomst die met betrekking tot het bestanddeel „power” werd vastgesteld, volstaat niet voor de conclusie van een begripsmatige overeenstemming.
- 36 Over het geheel genomen is er dus hooguit sprake van een bepaalde visuele en fonetische overeenstemming tussen de twee conflicterende tekens.

- 37 Uit het onderzoek van deze bijzondere aspecten blijkt dat de waren dezelfde zijn en dat de tekens overeenstemmen wat het woordelement „power” ervan betreft. Verder dient te worden gewezen op de aanwezigheid van een woord met een eigen onderscheidend vermogen in het aangevraagde teken, op de verschillende wijze waarop de twee tekens begripsmatig worden opgevat, en op de aanwezigheid van een onderscheidend beeldelement.
- 38 Het BHIM concludeert derhalve tot het ontbreken van verwarringsgevaar.

Beoordeling door het Gerecht

- 39 Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wanneer het publiek kan menen dat de door de twee conflicterende tekens aangeduide waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Dit verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.
- 40 Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen 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 van de merken, en omgekeerd [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM — Educational Services (ELS), T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punt 46].
- 41 Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, die berust op de totaalindruk die door de conflicterende tekens wordt opgeroepen, moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (zie mutatis mutandis arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 25).

- 42 Het verwarringsgevaar is groter naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk groter is (zie *mutatis mutandis* arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 20).
- 43 In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, *Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, *Jurispr. blz. II-4335*, punt 30], te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.
- 44 In casu worden de waren waartegen de oppositie is gericht, te weten „tabak, artikelen voor rokers, lucifers”, aangeduid door de twee conflicterende tekens. Derhalve dient te worden vastgesteld dat de betrokken waren dezelfde zijn, zoals het BHIM overigens in zijn memorie van antwoord heeft gesteld.
- 45 Het oudere nationale merk POWER is ingeschreven in Duitsland, zodat dit land het relevante grondgebied is voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 46 Aangezien het oudere merk in Duitsland wordt beschermd, dient bij de beoordeling van het verwarringsgevaar te worden uitgegaan van de perceptie door het Duitse publiek. Dienaangaande hebben de oppositieafdeling en de kamer van beroep betoogd, zonder op dit punt door verzoekster te zijn tegengesproken, dat de kopers van waren van klasse 34 over het algemeen zeer oplettend zijn bij hun aankopen, omdat zij trouw zijn aan bepaalde merken.

- 47 Tegen de achtergrond van deze opmerkingen dient te worden onderzocht of de kamer van beroep niet blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat er tussen het aangevraagde beeldmerk en het oudere woordmerk voldoende verschillen bestaan om verwarringsgevaar bij het relevante Duitse publiek uit te sluiten, gezien de door de twee conflicterende tekens aangeduide waren.
- 48 Vaststaat dat het relevante Duitse publiek in staat is zowel het aan de twee conflicterende tekens gemeenschappelijke wordelement „power” als het woord „Turkish”, dat eigen is aan het aangevraagde teken, te begrijpen.
- 49 Het oudere nationale merk is een woordmerk, terwijl voor het concurrerende teken een gemeenschapsmerkaanvraag is ingediend voor een beeldmerk bestaande uit de twee woorden „Turkish” en „power” die van elkaar worden gescheiden door de kop van een brullende leeuw met opvallende manen.
- 50 De term „power” is zowel het enige bestanddeel van het oudere merk als een van de drie bestanddelen van het aangevraagde teken.
- 51 Gelet op het feit dat de betrokken waren dezelfde zijn, dient volgens het Gerecht te worden geconcludeerd tot het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante Duitse publiek, indien het aan de twee tekens gemeenschappelijke bestanddeel „power” als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde teken moet worden beschouwd.
- 52 Op visueel vlak kunnen de twee conflicterende tekens gemakkelijk van elkaar worden onderscheiden, omdat alleen het aangevraagde teken een samengesteld teken is, waarin de woordcombinatie „Turkish Power” wordt verbonden met een beeldelement in de vorm van de kop van een brullende leeuw met opvallende manen.

- 53 Door de centrale positie ervan geeft dit beeldelement het aangevraagde teken een optische structuur die volledig verschilt van die van het oudere nationale merk.
- 54 Door de grootte, de originaliteit en de uitgewerkte aard van de weergave ervan, domineert dit beeldelement zelfs de wordelementen van het aangevraagde teken, zodat de twee onderzochte tekens sterk opvallende visuele verschillen vertonen.
- 55 Dit onderscheid wordt nog versterkt doordat aan het element „power” het woord „Turkish” is toegevoegd, dat het tegenwicht van het element „power” vormt door de positie ervan aan het begin van het aangevraagde teken en aan de andere zijde van het beeldelement dan het woord „power”, dat aan het einde van het aangevraagde teken staat.
- 56 Door de positie ervan aan het begin van het aangevraagde teken wordt het bestanddeel „Turkish” onmiddellijk opgemerkt door het relevante publiek, waardoor het bestanddeel „power” in het visuele geheugen van dit publiek naar de achtergrond wordt gedrongen.
- 57 Ook op auditief vlak zijn er aanzienlijke verschillen tussen de twee conflicterende tekens. Het beeldelement speelt weliswaar op dit vlak geen enkele rol, maar het wordelement „Turkish” van het aangevraagde teken draagt ontegensprekelijk ertoe bij dat de twee betrokken tekens fonetisch van elkaar verschillen.
- 58 Dienaangaande heeft verzoekster niet aangetoond dat het Duitse doelpubliek het wordelement „Turkish” volledig achterwege laat wanneer het het aangevraagde teken mondeling aanduidt. De duidelijke overeenstemming tussen de Engelse uitspraak van dit wordelement en de uitspraak van het Duitse equivalent ervan vergemakkelijkt integendeel des te meer het onthouden en uitspreken ervan door de doelgroep, daar het het bestanddeel van het aangevraagde teken is dat visueel vooraan is geplaatst.

- 59 Wanneer de betrokken waren in andere verkooppunten dan zelfbedieningswinkels worden gekocht, impliceert het kopen noodzakelijkerwijs dat de twee fonetische bestanddelen van het aangevraagde teken worden uitgesproken, zoals verzoekster overigens heeft opgemerkt.
- 60 Op begripsmatig vlak is de plaats van het bijvoeglijk naamwoord „Turkish” vóór het zelfstandig naamwoord „power” een logisch gevolg van de regels van de Engelse grammatica zodat, anders dan het BHIM betoogt, het element „Turkish” niet noodzakelijk als eerste begrip zal worden waargenomen door het relevante publiek, waarvan de taal dezelfde regel kent.
- 61 De kamer van beroep heeft overigens zelf erkend dat de conflicterende tekens in zekere mate overeenstemmen wat de betekenis ervan betreft, omdat zij beide het begrip kracht bevatten, zodat bepaalde kopers het element „Turkish” mogelijkermogelijk als een aanduiding van de geografische herkomst van de betrokken waren.
- 62 Niettemin wordt de relatieve begripsmatige overeenstemming van de twee conflicterende tekens, die voortvloeit uit het gemeenschappelijke bestanddeel „power”, grotendeels geneutraliseerd door het beeldelement bestaande uit de leeuwenkop, gelet op de hierboven reeds vastgestelde kenmerken van de weergave ervan.
- 63 De kop van de brullende leeuw voegt immers een aparte connotatie van agressiviteit toe aan het begrip kracht dat door het woordelement „power” van het oudere nationale merk wordt uitgedragen.

- 64 Zoals het BHIM in zijn stukken terecht heeft betoogd, gaat van de woordcombinatie „Turkish Power” bovendien een suggestieve kracht uit los van de term „power”, omdat het relevante Duitse publiek door deze woordcombinatie de aangeduide waren gaat associëren met de Turkse cultuur en geschiedenis.
- 65 De kamer van beroep heeft dus terecht geoordeeld dat het beeldelement van het aangevraagde teken niet kan worden herleid tot een uitdrukking van het begrip kracht zonder meer.
- 66 Ook de hierboven vastgestelde visuele en fonetische verschillen tussen de twee conflicterende tekens dragen ertoe bij dat het effect van de relatieve begripsmatige overeenstemming, die voortvloeit uit het gemeenschappelijke bestanddeel „power”, wordt afgezwakt.
- 67 In het bijzonder dient te worden beklemtoond dat de mate van begripsmatige overeenstemming van twee tekens van ondergeschikt belang is wanneer het relevante publiek de naam van het merk ziet op de waar die wordt gekocht.
- 68 Het belang van de begripsmatige overeenstemming van twee tekens neemt tevens af wanneer, zoals in casu, het relevante publiek de volledige woordcombinatie die het teken vormt, dient uit te spreken wanneer het de betrokken waren via andere distributiekkanalen dan zelfbedieningswinkels koopt.
- 69 Dit geldt te meer wanneer het relevante publiek, zoals hierboven werd vastgesteld, trouw is aan zijn traditionele merken, zodat het zeer oplettend is bij de keuze van de betrokken waren.

- 70 De kamer van beroep heeft derhalve niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat, over het geheel genomen, de betekenis van het teken „Turkish Power” afwijkt van de boodschap die door het wordelement „power” van het oudere nationale merk alleen wordt overgebracht.
- 71 Aldus blijkt niet dat het element „power”, zoals verzoekster betoogt, het dominerende bestanddeel van het aangevraagde teken is, noch dat dit element in die mate bepalend is voor de door dit teken opgeroepen totaalindruk dat kan worden geconcludeerd tot het bestaan van verwarringsgevaar bij het Duitse relevante publiek.
- 72 Uit al het voorgaande volgt dat, ondanks het feit dat de twee conflicterende tekens dezelfde waren aanduiden en het wordelement „power” gemeen hebben, de kamer van beroep mocht oordelen dat het relevante Duitse publiek, dat bedachtzaam, zeer oplettend en trouw aan zijn traditionele merken is, niet zal menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, gelet op de vastgestelde verschillen tussen de twee conflicterende tekens op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak.
- 73 In deze omstandigheden kan het oordeel van de kamer van beroep over het verwarringsgevaar niet op losse schroeven worden gezet door het onderscheidend vermogen van het oudere nationale merk, dat verzoekster tracht af te leiden uit haar verkoopstatistieken.
- 74 Overigens blijkt uit het dossier van de procedure voor het BHIM niet dat de instanties van het BHIM beschikten over de statistieken inzake de verkoop van de sigaretten van het merk POWER die verzoekster in haar verzoekschrift als bewijs van de bekendheid van haar nationale merk aanhaalt. Bovendien hebben bepaalde verstrekte gegevens betrekking op periodes na de datum van indiening van de uiteenzetting van de gronden van het voor de kamer van beroep ingestelde beroep.

- 75 In deze omstandigheden kunnen deze statistieken de rechtmatigheid van de bestreden beslissing slechts aantasten, indien het BHIM daarmee ambtshalve rekening had moeten houden [arrest Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 46].
- 76 Dit is in casu evenwel niet het geval, aangezien ingevolge artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94 in een procedure inzake relatieve weigeringsgronden — zoals in casu — het onderzoek door het BHIM beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering
- 77 Derhalve moet het eerste middel, te weten onjuiste toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, worden afgewezen.

Het tweede middel: ontneming van intellectuele-eigendomsrechten aan verzoekster

- 78 Verzoekster betoogt dat de Gemeenschap niet bevoegd is om haar haar intellectuele-eigendomsrechten te ontnemen door haar oudere merk over te leveren aan namaak en inbreuken in de vorm van de imitatie van haar teken door het aangevraagde teken.
- 79 Volgens verzoekster wordt haar nationale recht geschonden doordat haar op onrechtmatige wijze wordt belet, de in haar staat van vestiging volgens de regels verworven intellectuele-eigendomsrechten uit te oefenen.

80 Het BHIM beschouwt deze grief als niet ter zake dienend, omdat de administratieve procedure tot doel heeft te bepalen of het aangevraagde gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, en geenszins betrekking heeft op de rechtsgeldigheid van het oudere nationale merk.

81 Volgens het Gerecht behoeft slechts te worden opgemerkt dat het oudere nationale merk van verzoekster in geen geval zijn geldigheid wordt ontnomen door de eventuele inschrijving van het aangevraagde teken als gemeenschapsmerk.

82 Uit het voorgaande blijkt immers dat de betrokken inschrijving bij het Duitse publiek geen gevaar van verwarring van het aangevraagde communautaire beeldmerk met het oudere nationale woordmerk van verzoekster creëert.

83 Verzoekster stelt dus ten onrechte dat haar de aan haar ouder nationale merk verbonden intellectuele-eigendomsrechten zijn ontnomen.

84 Het tweede middel moet dus worden afgewezen.

85 Gelet op een en ander moet het beroep volledig worden verworpen.

86 Het Gerecht is van oordeel dat het voldoende is voorgelicht om te oordelen dat de subsidiaire vordering van verzoekster niet dient te worden toegewezen.

Kosten

- 87 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd.
- 88 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten van laatstgenoemde.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**

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

Legal

Lindh

Vadapalas

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 juni 2005.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

H. Legal