

Zaak T-135/04

GfK AG

tegen

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

„Gemeenschapsmerk — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord Online Bus —
Ouder beeldmerk dat wordelement ‚BUS’ en figuur bestaande uit drie
verstrengelde driehoeken bevat — Normaal gebruik van ouder merk — Artikel 15,
lid 2, sub a, en artikel 43, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 40/94 —
Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 24 november 2005 II - 4867

Samenvatting van het arrest

- 1. Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van oppositie — Bewijs van gebruik van ouder merk — Gebruik in op onderdelen afwijkende vorm zonder dat onderscheidend vermogen van merk wordt gewijzigd
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 15, lid 2, sub a, en 43, leden 2 en 3)*

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 voor verwarring met ouder merk — Woordmerk Online Bus en beeldmerk dat wordelement „BUS” bevat (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)*

1. Overeenkomstig artikel 15, lid 2, sub a, juncto artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk wordt het bewijs van normaal gebruik van een ouder nationaal of gemeenschapsmerk waarop een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd, tevens geleverd door het bewijs van gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van dit merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd.
2. Bij het Duitse publiek bestaat gevaar voor verwarring van het woordteken Online Bus, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „marktonderzoek en marktanalyse” van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice, met het beeldmerk dat het wordelement BUS bevat en dat eerder in Duitsland werd ingeschreven voor onder meer „advisering inzake bedrijfsvoering” van dezelfde klasse. Gelet op de grote soortgelijkheid van de betrokken diensten en de sterke fonetische overeenstemming van de conflicterende merken, is het loutere visuele verschil tussen deze merken, dat wordt gecreëerd door de aanwezigheid van het beeldelement in het oudere merk, niet in staat, verwarringsgevaar uit te sluiten. Wanneer de betrokken consument wordt geconfronteerd met de betrokken merken, zal hij immers vooral het wordelement „bus” onthouden, dat deel uitmaakt van beide merken en de uitspraak ervan domineert.

Met betrekking tot een ouder nationaal merk zijn de nationaalrechtelijke bepalingen van de lidstaat waar dit merk is ingeschreven, niet relevant voor de beoordeling van een dergelijk gebruik.

(cf. punten 30-31)

(cf. punt 80)