

ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

22 september 2005 *

In zaak T-130/03,

Alcon Inc., gevestigd te Hünenberg (Zwitserland), vertegenwoordigd door G. Breen, solicator, en J. Gleeson, barrister,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

* Procestaal: Engels.

Biofarma SA, gevestigd te Neuilly-sur-Seine (Frankrijk), vertegenwoordigd door V. Gil Vega, A. Ruiz Lopez en D. González Maroto, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 30 januari 2003 (zaak R 968/2001-3) inzake een oppositieprocedure tussen Alcon Inc. en Biofarma SA,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Jaeger, kamerpresident, V. Tiili en O. Czúcz, rechters,

griffier: C. Kristensen, administrateur,

gezien het op 17 april 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 17 oktober 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 6 oktober 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 14 april 2005,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 11 juni 1998 heeft Alcon Inc. bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag 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 woordteken TRAVATAN.
- 3 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 5 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 omschreven als volgt: „Farmaceutische oogheelkundige producten”.
- 4 Deze aanvraag werd op 22 maart 1999 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 23/99.

- 5 Op 22 juni 1999 heeft Biofarma SA krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit gemeenschapsmerk. Ter ondersteuning van de oppositie werd artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aangevoerd. De oppositie was gebaseerd op het bestaan van het nationale woordmerk TRIVASTAN, dat op 27 januari 1986 in Italië was ingeschreven onder nummer 394980.

- 6 De oppositie was gericht tegen alle in de merkaanvraag opgegeven waren. Zij was gebaseerd op alle door het oudere merk aangeduide waren, te weten „farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; dieetproducten voor kinderen of zieken; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; onkruidverdelgende middelen en middelen ter verdelging van ongedierte” van klasse 5.

- 7 Bij brief van 5 mei 2000 heeft verzoekster interveniënte verzocht, overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 het bewijs te leveren dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag het oudere merk in de lidstaat waar dit merk wordt beschermd, normaal is gebruikt voor alle waren waarop de oppositie is gebaseerd. Bij mededeling van 29 mei 2000 heeft de oppositieafdeling interveniënte gevraagd, dit bewijs binnen een termijn van twee maanden te leveren.

- 8 Op 28 juli 2000 heeft interveniënte aan het BHIM documenten overgelegd als bewijs van het normale gebruik van het oudere merk in Italië. Het betrof met name facturen, de bijsluiter bij het geneesmiddel van interveniënte, een uittreksel uit het Italiaanse repertorium *L'Informatore Farmaceutico* en een uittreksel uit de *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

- 9 Bij beslissing van 26 september 2001 heeft de oppositieafdeling geoordeeld dat het bewijs van gebruik van het oudere merk was geleverd voor een specifiek farmaceutisch product, te weten een „perifeer vaatverwijzend middel voor de behandeling van perifere en cerebrale vasculaire aandoeningen en van vasculaire oog- en ooraandoeningen”, en zij heeft de oppositie voor alle geclaimde waren toegewezen. Bijgevolg heeft zij de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd op grond van het bestaan van verwarringsgevaar, associatiegevaar daaronder begrepen, in Italië, aangezien de merken visueel en fonetisch overeenstemmen en de waren in zekere mate soortgelijk zijn.
- 10 Op 13 november 2001 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 11 Bij beslissing van 30 januari 2003 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de derde kamer van beroep het beroep verworpen. Zij heeft in wezen geoordeeld dat er gevaar van verwarring — associatiegevaar daaronder begrepen — van de betrokken merken bestaat, aangezien de door deze merken aangeduide waren in grote mate soortgelijk zijn en de merken visueel en fonetisch zeer sterk op elkaar lijken.

De conclusies van partijen

- 12 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

13 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

14 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

15 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster in haar verzoekschrift in wezen twee middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 doordat het door interveniente overgelegde bewijs van normaal gebruik niet aantoont dat het oudere merk daadwerkelijk voor oogheelkundige producten werd gebruikt. Het tweede middel betreft schending van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening.

- 16 Ter terechtzitting heeft verzoekster nog als middel aangevoerd dat artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 is geschonden doordat niet is voldaan aan de voorwaarde van normaal gebruik van het oudere merk.

De ontvankelijkheid van het ter terechtzitting aangevoerde middel

- 17 Ter terechtzitting heeft verzoekster onder verwijzing naar het arrest van het Gerecht van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM — Vétouinol (HIPOVITON) (T-334/01, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), aangevoerd dat niet is voldaan aan de voorwaarde van normaal gebruik, in het bijzonder gelet op de geringe omzet met onder het oudere merk verkochte waren.
- 18 Het BHIM en interveniënte zijn van mening dat het ter terechtzitting aangevoerde middel of argument niet-ontvankelijk is, aangezien het voor het eerst voor het Gerecht is aangevoerd.
- 19 Overeenkomstig artikel 48, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht mogen nieuwe middelen in de loop van het geding niet worden voorgedragen, tenzij zij steunen op gegevens, hetzij rechtens of feitelijk, waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken.
- 20 Om te beginnen zij vastgesteld dat verzoekster in haar verzoekschrift de kamer van beroep de schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 niet heeft verweten op grond dat niet is voldaan aan de voorwaarde van normaal gebruik van het oudere merk, maar alleen op grond dat het door interveniënte overgelegde bewijs van normaal gebruik niet aantoonde dat het oudere merk daadwerkelijk voor oogheelkundige producten werd gebruikt.

- 21 Vervolgens zij opgemerkt dat verzoekster geenszins het bestaan van een nieuw gegeven, feitelijk of rechtens, in de zin van artikel 48, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering heeft aangetoond.
- 22 Derhalve dient het ter terechtzitting aangevoerde middel niet-ontvankelijk te worden verklaard.
- 23 Wat er ook van zij, zelfs indien dit middel moet worden uitgelegd als een argument dat verband houdt met het in het verzoekschrift aangevoerde eerste middel, dient eraan te worden herinnerd dat het onderhavige beroep ertoe strekt, de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep van het BHIM te toetsen [arresten Gerecht van 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (Grille), T-128/01, Jurispr. blz. II-701, punt 18, en 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 67]. De toetsing door het Gerecht mag dus het feitelijke en juridische kader van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep is gebracht, niet te buiten gaan [arresten Gerecht van 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Ovaal tablet), T-194/01, Jurispr. blz. II-383, punt 16, en 22 juni 2004, „Drie Mollen sinds 1818”/BHIM — Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45].
- 24 In casu heeft de oppositieafdeling geoordeeld dat was voldaan aan de voorwaarde van normaal gebruik van het oudere merk. Blijkens het dossier heeft verzoekster tijdens de procedure voor het BHIM noch voor de oppositieafdeling noch voor de kamer van beroep betwist dat het door interveniënte overgelegde bewijsmateriaal het normale gebruik van het oudere merk voor een bepaald product aantoonde. Verzoekster heeft immers voor de oppositieafdeling zelfs verklaard dat zij „nota had genomen van de documenten die waren overgelegd als bewijs van het gebruik van het merk TRIVASTAN in Italië” en van plan was, „dit punt niet te betwisten”. Zij heeft daarentegen aangevoerd dat de door interveniënte overgelegde documenten niet erop wezen dat het door het oudere merk aangeduide product als oogheelkundig product was gebruikt, maar alleen dat het daartoe kon worden gebruikt.

- 25 Uit een en ander volgt dat verzoeksters argumenten dienen te worden afgewezen. Derhalve zullen alleen de voor het BHIM aangevoerde middelen, zoals uiteengezet in punt 15 supra, ten gronde worden onderzocht.

Het eerste middel: schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94

De argumenten van partijen

- 26 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat het bewijs van gebruik van het oudere merk aantoonde dat dit merk in Italië daadwerkelijk voor oogheelkundige producten werd gebruikt. De door interveniënte overgelegde documenten wijzen er immers alleen op dat het product kan worden gebruikt in het kader van een oogheelkundige behandeling.
- 27 Het BHIM merkt op dat interveniënte volgens artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 geenszins verplicht was, aan te tonen dat haar merk specifiek werd gebruikt ter aanduiding van de waren waarvoor inschrijving wordt gevraagd. Het gebruik van een merk als handelsmerk impliceert dat het teken met name werd gebruikt om een verband te leggen tussen de door het merk aangeduide waren en diensten en de persoon of vennootschap die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen ervan, te weten als aanduiding van de herkomst. Verzoekster betwist niet dat de overgelegde documenten aantonen dat het oudere merk werd gebruikt als een handelsmerk ter aanduiding van een product dat in het kader van een oogheelkundige behandeling kan worden voorgeschreven.
- 28 Interveniente voert aan dat zij bewijsmateriaal heeft overgelegd teneinde aan te tonen dat de oogheelkundige behandeling deel uitmaakt van de door de Italiaanse

medische autoriteiten erkende therapeutische indicaties van het onder het oudere merk verkochte product en dat het geneesmiddel gedurende verschillende jaren (te weten van 1995 tot 1999) werd verkocht. Het bewijs dat het geneesmiddel daadwerkelijk werd ingenomen door patiënten die lijden aan vasculaire oog-aandoeningen, kan niet worden geëist.

Beoordeling door het Gerecht

- 29 Allereerst zij vastgesteld dat, ook al beroept verzoekster zich niet uitdrukkelijk op artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, haar betoog moet worden opgevat als het aanvoeren van een middel ontleend aan schending van deze bepaling. Aangezien zij, zakelijk weergegeven, betoogt dat het door interveniënte overgelegde bewijs van gebruik niet aantoont dat interveniënte het merk voor oogheelkundige producten heeft gebruikt, impliceert dit argument immers dat eerst dient te worden onderzocht of er sprake is van schending van deze bepaling, en pas vervolgens of de in het kader van artikel 8, lid 1, sub b, van dezelfde verordening gemaakte vergelijking van de waren onjuist is.
- 30 Voor het BHIM werd niet betwist dat het oudere merk is gebruikt ter aanduiding van een medisch product. Uit het dossier, en in het bijzonder uit de bijsluiter bij het geneesmiddel van interveniënte en uit een uittreksel uit het Italiaanse repertorium *L'Informatore Farmaceutico*, blijkt immers dat het merk TRIVASTAN een perifeer vaatverwijdend middel aanduidt dat wordt gebruikt in neurologie, keel-, neus- en oorheelkunde, oftalmologie, angiologie en geriatrie, en meer in het bijzonder dat het geschikt is voor de behandeling van „perifere en cerebrale vasculaire aandoeningen en van vasculaire oog- en ooraandoeningen”.
- 31 Vaststaat dat, wanneer een van de therapeutische indicaties van een geneesmiddel de behandeling van vasculaire oog-aandoeningen is en het bewijs van de verkoop ervan gedurende verschillende jaren is geleverd, hetgeen niet wordt betwist, het geneesmiddel voor de behandeling van deze aandoeningen kan zijn gebruikt. In deze omstandigheden is het overbodig — en zelfs onmogelijk — te eisen dat wordt aangetoond dat dit geneesmiddel daadwerkelijk werd ingenomen door patiënten die lijden aan vasculaire oog-aandoeningen.

- 32 Bijgevolg dient te worden aangenomen dat de kamer van beroep artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden door te concluderen dat het door interveniënte overgelegde bewijsmateriaal aantoont dat het oudere merk normaal is gebruikt voor een „perifeer vaatverwijdend middel voor de behandeling van perifere en cerebrale vasculaire aandoeningen en van vasculaire oog- en ooraandoeningen”.
- 33 Derhalve dient het eerste middel van verzoekster te worden afgewezen.

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

De argumenten van partijen

- 34 Verzoekster voert aan dat de betrokken waren onvoldoende soortgelijk zijn om de conclusie van het BHIM te rechtvaardigen, dat de conflicterende merken niet overeenstemmen, gelet op de visuele en fonetische verschillen ertussen, en dat er dus geen enkel gevaar van verwarring of van associatie van de merken bestaat.
- 35 Wat de soortgelijkheid van de waren betreft, is verzoekster van mening dat het BHIM niet naar behoren rekening heeft gehouden met de aanbiedingsvorm van de waren. Het product van interveniënte is immers een oraal in te nemen tablet, terwijl het product van verzoekster wordt aangeboden in de vorm van oogdruppels.
- 36 Aangezien deze waren voorts alleen in een apotheek en op recept verkrijgbaar zijn, koopt de consument een waar die reeds door een arts voor hem werd gekozen en

geïdentificeerd. Aangezien het merk TRAVATAN wordt gebruikt voor een oogheelkundig product dat wordt aangewend bij de behandeling van glaucoom, wordt de passende behandeling voorgeschreven door een oogspecialist, terwijl het geneesmiddel TRIVASTAN wordt voorgeschreven door een arts-specialist in vasculaire aandoeningen. Deze twee producten worden dus voorgeschreven door gespecialiseerde artsen en de respectieve recepten zullen worden klaargemaakt en afgeleverd door apothekers. Het is zeer onwaarschijnlijk dat een apotheker de aanbestedingsvorm van de producten of de indicaties ervan verwacht (te weten oogdruppels voor de behandeling van glaucoom tegenover een vaatverwijdend middel in pilvorm dat over het algemeen wordt gebruikt voor de behandeling van de aders). Verzoekster beklemtoont dat het product van interveniënte een product voor de algemene behandeling van vasculaire problemen is.

- 37 Bovendien heeft verzoekster doelbewust de opgave van haar waren beperkt tot „farmaceutische oogheelkundige producten voor de behandeling van glaucoom”, waardoor de soortgelijkheid van de waren nog zwakker wordt. De kamer van beroep heeft dit element niet naar behoren in aanmerking genomen.
- 38 Wat de overeenstemming van de tekens betreft, voert verzoekster aan dat op visueel vlak uit de opgeroepen totaalindruk blijkt dat er weliswaar gelijkenissen tussen de tekens zijn, maar dat deze niet volstaan om de tekens als overeenstemmend te kunnen beschouwen. Anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, vormen de eerste twee letters van elk woord, met name „t” en „r”, niet het dominerende bestanddeel van het voorvoegsel van het merk, aangezien het voorvoegsel „tr” geen enkele betekenis heeft zonder de eraan verbonden klinker en de consument juist door deze klinker de lettergreep kan uitspreken. Derhalve dient bij de vergelijking te worden uitgegaan van de lettergreep in zijn geheel, te weten het voorvoegsel „tra” en het voorvoegsel „tri”.
- 39 Wat de fonetische overeenstemming betreft, betoogt verzoekster dat de verschillen volstaan om de merken van elkaar te onderscheiden, te meer daar deze verschillen samengaan met de visuele verschillen. Er is immers een zeer duidelijk verschil tussen

de Italiaanse uitspraak van „tri” en „tra”. Bovendien verkrijgt TRIVASTAN door de toevoeging van de medeklinker „s” een zeer belangrijk fonetisch kenmerk.

- 40 Wat de begripsmatige overeenstemming betreft, stelt verzoekster dat de merken van elkaar verschillen. Het voorvoegsel „tri” van het oudere merk betekent „drievoudig” of „drie keer” en de lettergreep „vas” verwijst naar „vasculair”. Vaklieden zoals artsen en apothekers kunnen de betekenis van het oudere merk TRIVASTAN derhalve gemakkelijk aldus begrijpen dat het product een drievoudige werking heeft en wordt gebruikt bij vasculaire aandoeningen. Het achtervoegsel „tan” betekent niets en heeft geen onderscheidend vermogen. De twee merken hebben dit achtervoegsel weliswaar gemeen, maar vele merken voor waren van klasse 5 hebben dit bestanddeel. Het aangevraagde merk TRAVATAN heeft geen enkele betekenis; het is een verzonnen benaming, hoewel de eerste vier letters zijn afgeleid van de term „Travoprost”, de algemene internationale benaming van verzoeksters product.
- 41 Zelfs indien wordt aangenomen dat de tekens in zekere mate visueel of fonetisch overeenstemmen, mag het effect van deze overeenstemming niet worden overdreven, met name gelet op de verschillende aanbestedingsvorm van de twee producten en de medische context waarin deze worden verkocht.
- 42 Verder voert verzoekster nog aan dat het oudere merk geen onderscheidend vermogen van huis uit heeft, en dat geen enkel bewijs van de bekendheid of algemene bekendheid ervan is geleverd. Wanneer een ouder merk geen bijzondere bekendheid geniet bij het publiek en bestaat uit een afbeelding met weinig suggestieve elementen, volstaat een loutere gelijkenis tussen de merken immers niet om verwarringsgevaar te scheppen (arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 25).

- 43 Bovendien heeft het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling een vergunning afgegeven voor het in de handel brengen van verzoeksters product onder het merk TRAVATAN op het gehele grondgebied van de Europese Unie.
- 44 Het BHIM en interveniënte scharen zich achter het standpunt van de kamer van beroep.

Beoordeling door het Gerecht

- 45 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt 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. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Voorts dient volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder meer onder oudere merken te worden verstaan: de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag tot inschrijving voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.
- 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 dezelfde 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 [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 In casu is het oudere merk TRIVASTAN ingeschreven in Italië, dat dus het voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 relevante grondgebied vormt.
- 49 Vaststaat dat de betrokken waren geneesmiddelen zijn die de eindverbruikers slechts op recept in apotheken kunnen kopen. Het relevante publiek bestaat dus niet alleen uit eindverbruikers, maar ook uit vaklieden, te weten artsen die het geneesmiddel voorschrijven en apothekers die het voorgeschreven geneesmiddel verkopen.
- 50 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dienen de betrokken waren en de conflicterende tekens onderling te worden vergeleken.

— De vergelijking van de waren

- 51 Allereerst dient uitspraak te worden gedaan over de eventuele beperking van de opgave van de geclaimde waren tot „farmaceutische oogheelkundige producten voor

de behandeling van glaucoom”, die verzoekster naar eigen zeggen heeft verricht. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld voor alle in de merkaanvraag opgegeven waren. Om in aanmerking te kunnen worden genomen moet een beperking van de in een gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren of diensten worden verricht volgens bepaalde bijzondere modaliteiten, bij een verzoek tot wijziging van de aanvraag conform artikel 44 van verordening nr. 40/94 en regel 13 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) [arrest Ovaal tablet, reeds aangehaald, punt 13, en arrest Gerecht van 25 november 2003, Oriental Kitchen/BHIM — Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 30]. Bovendien moet de beperking van de in een gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk geschieden [zie, in die zin, arresten Gerecht van 27 februari 2002, Ellos/BHIM (ELLOS), T-219/00, Jurispr. blz. II-753, punten 61 en 62, en 10 november 2004, Storck/BHIM (Vorm van snoepje), T-396/02, Jurispr. blz. II-3821, punt 20].

- 52 In casu heeft verzoekster in haar uiteenzetting van de gronden van het beroep van 28 januari 2002 het volgende verklaard:

„Teneinde de taak [van de kamer van beroep] te verlichten, bevestigen de aanvragers bereid te zijn de opgave van de waren die het voorwerp van inschrijvingsaanvraag nr. 847590 zijn, te beperken tot ‚farmaceutische oogheelkundige producten voor de behandeling van glaucoom.’”

- 53 Opgemerkt zij dat de modaliteiten inzake de beperking niet zijn nageleefd door deze verklaring dat zij „bevestigen bereid te zijn”, aangezien verzoekster daarmee geen verzoek tot wijziging van de merkaanvraag volgens die bepalingen heeft ingediend.

- 54 In deze omstandigheden kan de kamer van beroep niet worden verweten dat zij geen rekening heeft gehouden met de vermeende beperking van de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren.
- 55 Derhalve zijn de te vergelijken waren de „farmaceutische oogheelkundige producten” en het „perifeer vaatverwijdend middel voor de behandeling van perifere en cerebrale vasculaire aandoeningen en van vasculaire oog- en ooraandoeningen”.
- 56 Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (zie, *mutatis mutandis*, arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 23).
- 57 Zoals het BHIM terecht heeft aangevoerd, hebben de waren in casu dezelfde aard (farmaceutische producten) en dezelfde doelstelling of bestemming (behandeling van oogaandoeningen van vasculaire of andere oorsprong), zijn zij bestemd voor dezelfde consumenten (vaklieden, artsen en apothekers daaronder begrepen, en de werkelijke eindgebruikers, te weten patiënten met oogaandoeningen), worden zij langs dezelfde distributiekkanalen afgezet (over het algemeen in apotheken) en zijn zij mogelijksterwijs complementair. Het lijdt dus geen twijfel dat de waren door dezelfde marktdeelnemers kunnen worden geproduceerd of in de handel kunnen worden gebracht.
- 58 Verzoeksters argument dat de waren niet soortgelijk zijn, omdat het product van interveniënte een oraal in te nemen tablet is, terwijl het product van verzoekster

wordt aangeboden in de vorm van oogdruppels, faalt. Dit verschil in toedieningswijze van het geneesmiddel moet in casu immers wijken voor de gemeenschappelijke aard en bestemming van de twee producten.

- 59 Verder is verzoeksters argument dat haar geneesmiddel wordt voorgeschreven door een oogspecialist, terwijl het geneesmiddel van interveniënte wordt voorgeschreven door een arts-specialist in vasculaire aandoeningen, niet ter zake dienend. Aangezien het geneesmiddel van interveniënte kan worden gebruikt voor de behandeling van vasculaire oogaandoeningen, kan immers niet worden uitgesloten dat veeleer een oogspecialist dan een arts-specialist in vasculaire aandoeningen een patiënt met dit type aandoening behandelt.
- 60 Aangezien het door het oudere merk aangeduide product kan worden gebruikt voor de behandeling van vasculaire oogaandoeningen, moet dit product — zelfs al is het bestemd voor de algemene behandeling van vasculaire problemen, zoals verzoekster stelt — dus worden geacht soortgelijk te zijn aan een farmaceutisch oogheeskundig product, aangezien het in beide gevallen gaat om de behandeling van oog-aandoeningen.
- 61 Bijgevolg heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een verkeerde opvatting door te oordelen dat de betrokken waren in grote mate soortgelijk zijn.

— De vergelijking van de betrokken tekens

- 62 Volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenis tussen de conflicterende tekens

betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [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].

63 De vergelijking betreft de volgende woordtekens:

— TRAVATAN: het aangevraagde merk;

— TRIVASTAN: het oudere merk.

64 Verzoekster voert aan dat de gelijkenissen tussen deze tekens niet volstaan voor de vaststelling van visuele overeenstemming van de tekens en dat de kamer van beroep ten onrechte de eerste twee letters van de betrokken tekens heeft geïsoleerd als zijnde het dominerende bestanddeel van het voorvoegsel van het merk, in plaats van de eerste lettergreep in zijn geheel in aanmerking te nemen.

65 Verzoeksters argument faalt. De kamer van beroep heeft op goede gronden vastgesteld dat de twee tekens visueel bijna even lang zijn en zeven in dezelfde volgorde geplaatste letters gemeen hebben, te weten „t”, „r”, „v”, „a”, „t”, „a” en „n”. Tevens heeft zij terecht erop gewezen dat de beginletters „t” en „r” en de eindletters „tan” dezelfde zijn. Opgemerkt zij dat het feit dat de eerste twee letters niet de volledige eerste lettergreep vormen, in casu bij de visuele vergelijking van geen belang is. Derhalve dient te worden geconcludeerd dat volgens de door deze visuele gelijkenissen gecreëerde totaalindruk de tekens overeenstemmen. De kamer van

beroep heeft terecht geoordeeld dat de verschillen tussen de betrokken tekens, te weten de verschillende derde letter van elk teken (de klinkers „i” en „a”) en de aanwezigheid van een extra letter in het oudere merk (de medeklinker „s”), deze indruk niet kunnen neutraliseren, aangezien deze elementen visueel nauwelijks merkbaar zijn.

66 Derhalve dient te worden aangenomen dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een verkeerde opvatting door te oordelen dat de tekens visueel overeenstemmen.

67 Wat de fonetische overeenstemming betreft, betoogt verzoekster dat de kamer van beroep onvoldoende rekening heeft gehouden met de fonetische impact van de punten waarop de merken verschillen en die de kamer van beroep onbelangrijk heeft geacht. De verschillen tussen de tekens volstaan nochtans om deze fonetisch van elkaar te onderscheiden, aangezien Italiaanse sprekers de tekens daardoor duidelijk anders uitspreken.

68 Dienaangaande heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en moet aanhaken bij het onvolmaakte fonetische beeld dat bij hem is achtergebleven. Wegens de sterk op elkaar lijkende klanken van de eerste twee lettergrepen en de identieke klank van de laatste lettergreep, zullen de conflicterende tekens bij de gemiddelde consument dus een overeenstemmende fonetische totaalindruk oproepen.

- 69 Vaststaat dat, zoals interveniënte heeft opgemerkt, de twee tekens bestaan uit woorden die fonetisch even lang zijn, waarbij de beginklank („tr”) en de eindklank (de lettergreep „tan”) dezelfde zijn, de tusseliggende klanken („va” / „vas”) bijna dezelfde zijn en de cadans dezelfde is, aangezien de meeste fonemen dezelfde zijn en in dezelfde volgorde zijn geplaatst. Opgemerkt zij dat de aanwezigheid van een zo groot aantal gemeenschappelijke elementen verhindert dat de Italiaanse consument de kleine verschillen tussen deze tekens duidelijk opmerkt, waardoor bij hem een zekere verwarring ontstaat.
- 70 Derhalve heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een verkeerde opvatting door te oordelen dat de conflicterende tekens fonetisch overeenstemmen.
- 71 Wat de vergelijking van de tekens uit begripsmatig oogpunt betreft, voert verzoekster aan dat de tekens begripsmatig van elkaar verschillen, aangezien het aangevraagde merk TRAVATAN geen betekenis heeft, terwijl de eerste lettergreep van het oudere merk TRIVASTAN „drievoudig” betekent en de tweede lettergreep „vas” zinspeelt op het bijvoeglijk naamwoord „vasculair”. De enige lettergreep die de twee tekens gemeen hebben, heeft geen specifieke betekenis en evenmin onderscheidend vermogen voor de waren van klasse 5.
- 72 De kamer van beroep heeft geoordeeld dat de woorden „trivastan” en „travatan” in de ogen van de Italiaanse consument niets betekenen.
- 73 Met dit oordeel van de kamer van beroep dient te worden ingestemd. Het lijkt immers niet waarschijnlijk dat het relevante publiek, zelfs indien dit vaklieden omvat, het oudere merk TRIVASTAN zal opvatten in de zin dat het product een drievoudige werking heeft en wordt gebruikt bij vasculaire aandoeningen. Zelfs indien het publiek „tri” zou kunnen begrijpen als een verwijzing naar „drievoudig”,

zal het niet eenvoudig zijn om vast te stellen welk „drievoud” daarmee wordt bedoeld. Daarbij komt dat, zoals het BHIM heeft opgemerkt, er in het Italiaans woorden bestaan die beginnen met „tri”, maar waarbij deze „tri” geenszins de betekenis van „drievoudig” heeft [bijvoorbeeld „tributario” (fiscaal of belastingplichtig) of „tribolare” (lijden)].

- 74 Derhalve dient te worden geoordeeld dat de woorden „travatan” en „trivastan” voor de Italiaanse consument geen specifieke betekenis hebben en dat de betrokken tekens derhalve begripsmatig niet overeenstemmen.
- 75 Bijgevolg dient te worden geconcludeerd tot een grote visuele overeenstemming en tot een fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens, alsmede tot de afwezigheid van begripsmatige overeenstemming van deze tekens.
- 76 Aangezien de waren zeer soortgelijk zijn en de tekens visueel en fonetisch overeenstemmen, dient te worden aangenomen dat er gevaar van verwarring van de tekens bestaat.
- 77 Met betrekking tot verzoeksters argument dat het oudere merk niet bekend is, dient te worden opgemerkt dat interveniënte zich nooit op de bekendheid van haar merk heeft beroepen.
- 78 Wat voorts verzoeksters argument betreft, dat het oudere merk geen onderscheidend vermogen van huis uit heeft, zij vastgesteld dat dit argument op geen

enkele wijze wordt gestaafd. Bovendien berust de argumentatie van de kamer van beroep inzake het verwarringsgevaar niet op het grote onderscheidend vermogen van het oudere merk. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald, punt 24), maar het is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten [zie, in die zin, arrest Gerecht van 16 maart 2005, L'Oréal/BHIM — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 61].

79 Met betrekking tot de vermelding door verzoekster, dat het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling haar een vergunning heeft afgegeven voor het in de handel brengen van haar product onder het merk TRAVATAN, volstaat de vaststelling dat dit argument niet-ontvankelijk is, aangezien verzoekster daarvan geen gewag heeft gemaakt voor het BHIM en evenmin voor het BHIM enig bewijs daarvan heeft aangedragen. Bovendien is dit argument in casu irrelevant, aangezien die eventuele vergunning niet ter zake doet bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in het kader van de toepassing van verordening nr. 40/94.

80 In deze omstandigheden dient te worden geconcludeerd dat de mate van soortgelijkheid van de waren en van overeenstemming van de tekens voldoende groot is om te kunnen aannemen dat het publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

81 Bijgevolg dient het tweede middel van verzoekster te worden afgewezen en moet het beroep dus in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

- 82 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten van deze laatsten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

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

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

Jaeger

Tiili

Czúcz

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 september 2005.

De griffier

De president van de Derde kamer

H. Jung

M. Jaeger