

ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

19 oktober 2006\*

In de gevoegde zaken T-350/04 tot en met T-352/04,

**Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH**, gevestigd te Bitburg (Duitsland),  
vertegenwoordigd door M. Huth-Dierig, advocaat,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

verweerder,

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

**Anheuser-Busch, Inc.**, gevestigd te Saint Louis, Missouri (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door A. Renck, V. von Bomhard, A. Pohlmann, D. Ohlgart en B. Goebel, advocaten,

\* Procestaal: Engels.

betreffende drie beroepen tegen de beslissingen van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 22 juni 2004 in zaken R 447/2002-2, R 451/2002-2 en R 453/2002-2 inzake oppositieprocedures tussen Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH en Anheuser-Busch, Inc.,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, F. Dehousse en D. Šváby, rechters,

griffier: K. Andová, administrateur,

gezien de op 24 augustus 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschriften,

gezien de op 9 februari 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van het BHIM,

gezien de op 17 februari 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van interveniënte,

gezien de beschikking van de president van de Vijfde kamer van het Gerecht van 26 oktober 2005 om deze zaken voor de mondelinge behandeling en voor het arrest te voegen,

na de terechtzitting op 17 januari 2006,

het navolgende

## Arrest

### De voorgeschiedenis van het geding

#### I — *De door Anheuser-Busch ingediende gemeenschapsmerkaanvragen*

- 1 Anheuser-Busch, Inc. heeft bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) drie gemeenschapsmerkaanvragen 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:

- een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk BUD, die op 1 april 1996 werd ingediend voor waren van klasse 32 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 (hierna: „Overeenkomst van Nice”). De waren zijn omschreven als volgt: „Bier, ale, porter, alcoholhoudende en alcoholvrije dranken met mout”;

- een aanvraag tot inschrijving van het volgende beeldmerk (hierna: „aangevraagd beeldmerk nr. 1”):



- een aanvraag tot inschrijving van het volgende beeldmerk (hierna: „aangevraagd beeldmerk nr. 2”):



- 2 Deze laatste twee merkaanvragen werden op 16 oktober 1996 ingediend voor waren van de klassen 16, 25 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice. De waren zijn omschreven als volgt:
- klasse 16: „Papier, karton en hieruit vervaardigde producten (voor zover begrepen in klasse 16); drukwerken; boekbinderswaren; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking (voor zover begrepen in klasse 16); speelkaarten”;
  - klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”;
  - klasse 32: „Bier, ale, porter, gemoute alcoholhoudende en alcoholvrije dranken”.
- 3 Op 23 maart 1998 zijn de aanvragen tot inschrijving van de beeldmerken nrs. 1 en 2 in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 20/98 en nr. 21/98 gepubliceerd.
- 4 Op 7 december 1998 is de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 93/98 gepubliceerd.

II — *De door Bitburger Brauerei ingestelde opposities tegen de gemeenschapsmerkaanvragen*


- 5 Op 10 juni 1998 heeft Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH (hierna: „Bitburger Brauerei”) krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 twee opposities

(nrs. 48 274 en 49 173) ingesteld tegen de inschrijving van de beeldmerken nrs. 1 en 2 voor alle in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren.

- 6 Op 3 maart 1999 heeft Bitburger Brauerei krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie (nr. 138 281) ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde woordmerk BUD voor alle in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren.
  
- 7 In de eerste plaats waren deze drie opposities gebaseerd op het bestaan van de volgende oudere merken:
  - het nationale woordmerk BIT, dat op 17 september 1996 in Duitsland onder nr. 39 615 324 werd ingeschreven voor „bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken” van klasse 32;
  
  - het woord- en beeldmerk Bit, dat op 12 december 1938 in Duitsland onder nr. 505 912 werd ingeschreven voor „bier” van klasse 32, en dat hierna is weergegeven:

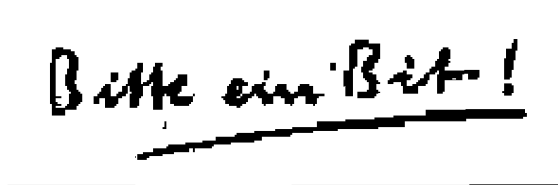


- het woord- en beeldmerk *Bitte ein Bit !*, dat op 5 juli 1957 in Duitsland onder nr. 704 211 werd ingeschreven voor „bier en alcoholvrije dranken” van klasse 32, en dat hierna is weergegeven:



The image shows the handwritten trademark 'Bitte ein Bit!' in a bold, cursive script. The text is underlined with a thick, black horizontal line. The entire trademark is enclosed within a thin black rectangular border.

- het woord- en beeldmerk *Bitte ein Bit !*, dat op 3 november 1987 in Duitsland onder nr. 1 113 784 werd ingeschreven voor verschillende waren van de klassen 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34 en 42, en dat hierna is weergegeven:



The image shows the handwritten trademark 'Bitte ein Bit!' in a bold, cursive script. The text is underlined with a thick, black horizontal line. The entire trademark is enclosed within a thin black rectangular border.

- 8 De drie opposities waren gebaseerd op alle waren waarop de merken nr. 505 912, nr. 39 615 324 (BIT) en nr. 704 211 (*Bitte ein Bit !*) betrekking hebben.
- 9 De oppositie (nr. 138 281) tegen het aangevraagde woordmerk BUD was tevens gebaseerd op de volgende waren en diensten van verschillende klassen waarop het woord- en beeldmerk nr. 1 113 784 (*Bitte ein Bit !*) betrekking heeft: bier en alcoholvrije dranken; restauratie aan gasten, in het bijzonder het verstrekken van dranken in allerhande horecazaken; verhuur van tapinstallaties, van mobiele bars en van tuin- en feestmeubilair. De twee opposities (nrs. 48 274 en 49 173) tegen de twee aangevraagde beeldmerken waren tevens gebaseerd op de volgende waren van

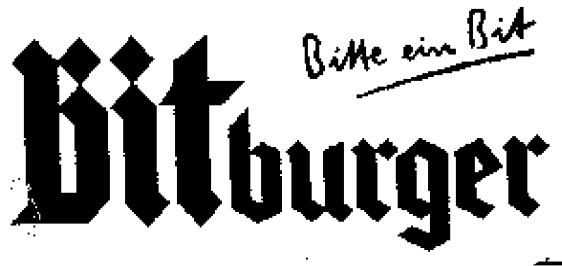
verschillende klassen waarop het woord- en beeldmerk nr. 1 113 784 (Bitte ein Bit !) betrekking heeft: bier en alcoholvrije dranken; brochures, bierviltjes, reclameposters, posters, balpennen, kelnerschorten, T-shirts, dassen, servetten, sweatshirts en jacks.

- 10 In de tweede plaats heeft Bitburger Brauerei specifiek met betrekking tot de aangevraagde beeldmerken, naast een beroep op de in punt 7 supra aangehaalde merken, ook beroep gedaan op het merk BIT, dat in Duitsland „algemeen bekend” is voor de volgende waren: „bieren en alcoholvrije dranken; brochures, bierviltjes, reclameposters, posters, balpennen, schorten van een biertapper, t-shirts, dassen, servetten, sweatshirts en jacks”.
- 11 In de derde plaats heeft Bitburger Brauerei specifiek met betrekking tot het aangevraagde woordmerk BUD, naast een beroep op de in punt 7 supra aangehaalde merken, ook beroep gedaan op de volgende gemeenschapsmerkaanvragen:
- gemeenschapsmerkaanvraag nr. 121 608, die op 1 april 1996 is ingediend voor waren van klasse 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice die zijn omschreven als volgt: „bier, op bier lijkende dranken, ale, porter (alle voornoemde goederen ook in alcoholvrije en alcoholarme vorm of met minder alcohol); alcoholvrije dranken; vruchtensiropen en andere grondstoffen voor de bereiding van alcoholvrije en alcoholhoudende dranken; vruchtensappen, tafelwater”. Het betreft het hierna weergegeven beeldmerk:





- gemeenschapsmerkaanvraag nr. 139 634, die op 1 april 1996 is ingediend voor waren van klasse 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice die zijn omschreven als volgt: „bier, op bier gelijkende dranken, ale, porter (alle voornoemde producten ook alcoholvrij of alcoholarm of met weinig alcohol); alcoholvrije dranken; vruchtensiropen en andere grondstoffen voor de bereiding van alcoholvrije en alcoholhoudende dranken; vruchtensappen, tafelwater”. Het betreft het hierna weergegeven beeldmerk:



- 12 Ter ondersteuning van haar opposities heeft Bitburger Brauerei de relatieve weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en van artikel 8, lid 5, van deze verordening aangevoerd.

### III — *De beslissingen van de oppositieafdeling*

- 13 Bij drie beslissingen van 27 maart 2002 heeft de oppositieafdeling de door Bitburger Brauerei ingestelde opposities afgewezen.
- 14 Met betrekking tot artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 was de oppositieafdeling om te beginnen van oordeel dat de aanvragen nrs. 121 608 en 139 634 tot inschrijving van een beeldmerk als gemeenschapsmerk, gelet op de indiening ervan op dezelfde datum als het aangevraagde woordmerk BUD (1 april 1996), niet als oudere rechten in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 konden worden beschouwd.

- 15 Voorts heeft de oppositieafdeling geoordeeld dat het bewijs van gebruik van het Duitse woord- en beeldmerk nr. 505 912 (BIT) in de vorm waarin het is ingeschreven, niet was geleverd, en dat het bewijs van gebruik van de Duitse woord- en beeldmerken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) alleen was geleverd voor „bier” en „alcoholvrij bier” (wat deze twee merken betreft) en voor „bierviltjes, T-shirts, jasjes, bierglazen, flesopeners, balpennen en kelnerschorten” (wat merk nr. 1 113 784 betreft).
- 16 Gelet op deze elementen heeft de oppositieafdeling geconcludeerd dat er geen gevaar van verwarring van de aangevraagde merken met het Duitse woordmerk nr. 39 615 324 (BIT) en de Duitse woord- en beeldmerken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) bestond.
- 17 Dienaangaande was de oppositieafdeling in wezen van oordeel dat, ondanks het grotere onderscheidend vermogen van woordmerk nr. 39 615 324 (BIT) op de Duitse markt en het feit dat de betrokken waren dezelfde zijn (met betrekking tot klasse 32), de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de betrokken tekens volstonden om elk gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 uit te sluiten. De oppositieafdeling heeft dus geconcludeerd dat er in Duitsland geen gevaar van verwarring van het Duitse woordmerk nr. 39 615 324 (BIT) met de aangevraagde merken bestaat. Volgens de oppositieafdeling geldt dezelfde conclusie indien rekening moet worden gehouden met een in Duitsland „algemeen bekend” merk BIT, dat door Bitburger Brauerei in het kader van haar opposities tegen de twee aangevraagde beeldmerken wordt aangevoerd.
- 18 Wat de Duitse woord- en beeldmerken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) betreft, heeft de oppositieafdeling vastgesteld dat deze merken extra elementen bevatten ten opzichte van het Duitse woordmerk nr. 39 615 324 (BIT), zodat zij in ieder opzicht verschillen van de aangevraagde merken. De oppositieafdeling heeft dus geconcludeerd dat er in Duitsland geen gevaar van verwarring van de Duitse woord- en beeldmerken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) met de aangevraagde merken bestaat.

- 19 Met betrekking tot artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 was Bitburger Brauerei in het kader van het aangevraagde woordmerk BUD van mening dat de woord- en beeldmerken nrs. 505 912 (BIT), 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !), het woordmerk nr. 39 615 324 (BIT) en aanvraag nr. 121 608 tot inschrijving van een beeldmerk als gemeenschapsmerk bekende merken waren en de oppositie in dit opzicht rechtvaardigden. De oppositieafdeling heeft geoordeeld dat het bewijs van gebruik van het Duitse woord- en beeldmerk nr. 505 912 (BIT) niet was geleverd en dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet kon worden aangevoerd. Verder heeft de oppositieafdeling met betrekking tot gemeenschapsmerkaanvraag nr. 121 608 geoordeeld dat, gelet op de indiening ervan op dezelfde datum als het aangevraagde woordmerk BUD (1 april 1996), deze geen ouder recht betrof in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 2, sub a-i, van deze verordening. Ten slotte vooronderstelt artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 dat de betrokken merken dezelfde zijn of overeenstemmen, zodat de oppositieafdeling heeft geconcludeerd dat het Duitse woordmerk nr. 39 615 324 (BIT) en de Duitse woord- en beeldmerken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) de oppositie op grond van deze bepaling niet konden rechtvaardigen.
- 20 Verder heeft Bitburger Brauerei in het kader van de aangevraagde beeldmerken het in Duitsland algemeen bekende merk BIT aangevoerd. Aangezien artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 vooronderstelt dat de betrokken merken dezelfde zijn of overeenstemmen, heeft de oppositieafdeling geconcludeerd dat het teken BIT de oppositie op grond van deze bepaling niet kon rechtvaardigen.

#### IV — *De beslissingen van de kamer van beroep*

- 21 Op 24 mei 2002 heeft Bitburger Brauerei beroep ingesteld tegen elk van de drie beslissingen van de oppositieafdeling.
- 22 Bitburger Brauerei vorderde vernietiging van de bestreden beslissingen voor zover daarbij de oppositie was afgewezen voor de waren van klasse 32.

- 23 Bij drie beslissingen van 22 juni 2004 (zaak R 453/2002-2 voor de merkaanvraag van het woordmerk BUD, zaak R 447/2002-2 voor de merkaanvraag van het beeldmerk nr. 1 en zaak R 451/2002-2 voor de merkaanvraag van het beeldmerk nr. 2), die Bitburger Brauerei op 29 juni 2004 zijn betekend (hierna: „bestreden beslissingen”), heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM de beroepen tegen de beslissingen van de oppositieafdeling verworpen.
- 24 Wat om te beginnen de twee gemeenschapsmerkaanvragen betreft die Bitburger Brauerei tegen het aangevraagde woordmerk BUD aanvoert, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat deze niet als „oudere merken” in de zin van artikel 8, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94 kunnen worden beschouwd en dus geen oppositie op basis van de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub b, en van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 kunnen rechtvaardigen. Verder heeft de kamer van beroep, anders dan de oppositieafdeling, in de drie bestreden beslissingen geoordeeld dat van het Duitse woord- en beeldmerk nr. 505 912 (BIT) een gebruik was gemaakt waardoor de eraan verbonden rechten gevrijwaard bleven.
- 25 Met betrekking tot het verwarringsgevaar heeft de kamer van beroep geoordeeld dat een dergelijk gevaar in Duitsland niet bestaat tussen de aangevraagde merken en de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT), niettegenstaande een zeker groter onderscheidend vermogen van de oudere Duitse merken en het feit dat de betrokken waren van klasse 32 dezelfde of soortgelijk zijn. De beoordeling van de kamer van beroep berust in het bijzonder op de vastgestelde visuele en fonetische verschillen tussen de tekens, alsmede op het ontbreken van begripsmatige overeenstemming.
- 26 Volgens de kamer van beroep geldt dezelfde conclusie — a fortiori — bij vergelijking van de aangevraagde merken met de Duitse merken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !), die bestaan uit verschillende woorden.

- 27 Met betrekking tot artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 was de kamer van beroep in de drie bestreden beslissingen van oordeel dat de tekens dermate van elkaar verschillen dat er geen sprake kan zijn van ongerechtvaardigd voordeel dat wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken, of van afbreuk daaraan. Verzoekster heeft bovendien niet uitgelegd om welke reden er sprake zou kunnen zijn van een dergelijk ongerechtvaardigd voordeel of een dergelijke afbreuk.

### **Het procesverloop en de conclusies van partijen**

- 28 Op rapport van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht (Vijfde kamer) besloten de mondelinge behandeling te openen en heeft het in het kader van maatregelen tot organisatie van de procesgang partijen om beantwoording van een aantal vragen en om overlegging van bepaalde documenten verzocht. Partijen hebben dit binnen de gestelde termijn gedaan.
- 29 Partijen zijn ter terechtzitting van 17 januari 2006 gehoord in hun pleidooien en antwoorden op de gestelde mondelinge vragen.
- 30 Bitburger Brauerei concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissingen te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

31 Het BHIM en Anheuser-Busch concluderen dat het het Gerecht behage:

- de beroepen te verwerpen;
  
- Bitburger Brauerei te verwijzen in de kosten.

## In rechte

### I — *De verwijzing naar bepaalde processtukken voor het BHIM*

32 Op het einde van haar memories van antwoord verwijst Anheuser-Busch op algemene wijze naar alle argumenten, feiten en bewijzen die zij voor het BHIM in haar geschriften van 30 maart 1999, 2 februari 2000, 18 juli 2000, 18 november 2002 en 19 augustus 2003 heeft aangevoerd.

33 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens artikel 44, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, dat krachtens artikel 130, lid 1, en artikel 132, lid 1, van dit Reglement van toepassing is op intellectuele-eigendomsrechten, het inleidend verzoekschrift een summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen moet bevatten. Het is vaste rechtspraak dat, ofschoon het verzoekschrift als zodanig op specifieke punten kan worden gestaafd en aangevuld door verwijzingen naar bepaalde passages uit bijgevoegde stukken, een algemene verwijzing naar andere geschriften geen alternatief kan zijn voor de vermelding van de essentiële elementen van het betoog rechtens, die volgens bovengenoemde bepalingen in het verzoekschrift zelf moeten worden vermeld [arrest Gerecht van 14 september 2004, Applied Molecular Evolution/BHIM (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), T-183/03, Jurispr. blz. II-3113, punt 11].

- 34 Ingevolge artikel 46 van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 135, lid 1, tweede alinea, van dit reglement van toepassing is op intellectuele-eigendomsrechten, geldt deze rechtspraak ook voor de memorie van antwoord van de andere partij in een oppositieprocedure voor de kamer van beroep, die voor het Gerecht tussenkomt [arrest Gerecht van 13 juli 2004, AVEX/BHIM — Ahlers (a), T-115/02, Jurispr. blz. II-2907, punt 11].
- 35 Derhalve zijn de memories van antwoord van Anheuser-Busch, voor zover daarin wordt verwezen naar de voor het BHIM overgelegde geschriften, niet-ontvankelijk aangezien de daarin geformuleerde algemene verwijzing niet kan worden gerelateerd aan de in de memories van antwoord ontwikkelde middelen en argumenten.

## II — *De verwijzingen naar bepaalde beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM*

- 36 Bitburger Brauerei en Anheuser-Busch verwijzen in hun geschriften verschillende keren naar de beslissingspraktijk van de kamers van beroep van het BHIM.
- 37 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de beslissingen die de kamers van beroep van het BHIM krachtens verordening nr. 40/94 ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten. De rechtmatigheid van die beslissingen moet derhalve alleen op basis van deze verordening worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk van de kamers van beroep (arresten Hof van 15 september 2005, BioID/BHIM, C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 47, en 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 48).

38 De verwijzingen van Bitburger Brauerei en Anheuser-Busch kunnen dus niet slagen.

III — *De rechtmatigheid van de bestreden beslissingen*

39 Ter onderbouwing van haar beroepen in de gevoegde zaken T-350/04–T-352/04 voert Bitburger Brauerei twee middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Volgens het tweede middel is artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 geschonden.

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

40 Het eerste middel van Bitburger Brauerei bestaat uit twee onderdelen.

41 In het eerste onderdeel stelt Bitburger Brauerei dat de kamer van beroep een vergissing heeft begaan door te concluderen dat er geen gevaar van verwarring van de aangevraagde merken met de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT) bestaat.

42 In het tweede onderdeel stelt Bitburger Brauerei dat de kamer van beroep een vergissing heeft begaan door te concluderen dat er geen gevaar van verwarring van de aangevraagde merken met de oudere Duitse merken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) bestaat.



1. Het eerste onderdeel van het eerste middel: het gevaar van verwarring van de aangevraagde merken met de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT)

a) De argumenten van Bitburger Brauerei

Het relevante publiek

<sup>43</sup> Onder verwijzing naar de rechtspraak inzake het verwarringsgevaar preciseert Bitburger Brauerei dat de oudere merken in Duitsland zijn ingeschreven en de betrokken waren gangbare consumptiegoederen zijn. Derhalve is Bitburger Brauerei van mening dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde Duitse consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Met betrekking tot de in de bestreden beslissingen geformuleerde stelling dat de gemiddelde consument van bier doorgaans de biermerken kent die bij hem in de smaak vallen en in staat is de verschillende merken van elkaar te onderscheiden, merkt Bitburger Brauerei op dat, indien de kamer van beroep hiermee heeft willen aangeven dat voor de betrokken waren een hoger aandachtsniveau bestaat, deze redenering onjuist is. In het bijzonder zou zij in strijd zijn met het arrest van het Gerecht van 15 januari 2003, *Mystery Drinks/BHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)* (T-99/01, Jurispr. blz. II-43, punt 37), waarin werd geoordeeld dat het aandachtsniveau van de Duitse consumenten voor „bieren” en „alcoholvrije dranken” van klasse 32 niet bijzonder hoog is.

Het onderscheidend vermogen van het merk BIT

<sup>44</sup> Bitburger Brauerei benadrukt het grote onderscheidend vermogen van het merk BIT. Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van 29 september 1998, *Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507)*, stelt zij in dit verband dat het onderscheidend

vermogen van een merk voortvloeit uit de eigenschappen die het merk van huis uit bezit of uit de bekendheid ervan op de markt. In casu heeft de kamer van beroep eerst geoordeeld dat de term „bit” een normaal onderscheidend vermogen heeft. Gelet op het door Bitburger Brauerei aangetoonde grootschalige gebruik van de merken werd dit onderscheidend vermogen nog versterkt door de algemene bekendheid die de merken op het Duitse grondgebied hebben verkregen. Volgens Bitburger Brauerei heeft de kamer van beroep derhalve terecht geconcludeerd dat de Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT) een groter onderscheidend vermogen bezitten. Evenwel spreekt de kamer van beroep ten onrechte over een „zeker” groter onderscheidend vermogen. Het onafgebroken gebruik van het merk BIT gedurende decennia en de reclame op grote schaal, waarvan het bewijs door de overeenkomstige documenten is geleverd, hebben als gevolg gehad dat reeds in juli 1996 BIT een begrip was dat 83,3 % van de Duitse bierdrinkers kende volgens een niet-gericht marktonderzoek en 94,8 % volgens een gericht marktonderzoek. Daaruit volgt dat BIT een uitermate bekend merk is, dat dus een groter onderscheidend vermogen heeft.

#### De vergelijking van de tekens

- 45 Bitburger Brauerei concentreert zich op de fonetische vergelijking van de betrokken tekens en komt om te beginnen in de zaken T-351/04 en T-352/04 op tegen de conclusie van de kamer van beroep dat de aangevraagde beeldmerken fonetisch niet tot de term „bud” alleen kunnen worden teruggebracht.
- 46 Dienaangaande is Bitburger Brauerei van mening dat de kamer van beroep een vergissing heeft begaan door te concluderen dat de relevante gemiddelde consument de aangevraagde merken met de naam American Bud of Anheuser-Busch Bud zal aanduiden.
- 47 Bitburger Brauerei stelt vooreerst dat in het geval van samengestelde merken bij de beoordeling van het verwarringsgevaar niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk mag worden beschouwd en vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel

worden onderzocht. Dit sluit evenwel niet uit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek oproept, in bepaalde omstandigheden door een bestanddeel ervan kan worden gedomineerd [beschikking Hof van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM, C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657, punt 32, en arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punten 33 en 34]. Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen (arrest MATRATZEN, reeds aangehaald, punt 35).

<sup>48</sup> Verder is Bitburger Brauerei van mening dat op basis van de rechtspraak van het Gerecht mag worden gesteld dat er in het geval van een combinatie van twee woorden sprake is van gevaar van verwarring met een ouder merk bestaande uit één woord, wanneer een van de bestanddelen van de woordencombinatie gelijk is aan of overeenstemt met het oudere woordmerk. Ter staving van deze stelling verwijst zij naar het arrest van het Gerecht van 25 november 2003, Oriental Kitchen/BHIM — Mou Dybfrost (KIAP MOU) (T-286/02, Jurispr. blz. II-4953, punt 39).

<sup>49</sup> In casu voert Bitburger Brauerei aan dat het dominerende bestanddeel van de aangevraagde beeldmerken de term „bud” is. Wat in het bijzonder het aangevraagde beeldmerk nr. 1 betreft, dat de termen „american” en „bud” bevat, benadrukt zij dat de term „american” een loutere aanduiding van de plaats van herkomst is, en dus beschrijvend is. De term „bud” is derhalve beter in staat om de aandacht van het relevante publiek vast te houden. Wat het aangevraagde beeldmerk nr. 2 betreft, dat de termen „anheuser-busch” en „bud” bevat, stelt zij dat de term „bud” grafisch op de voorgrond wordt geplaatst door de centrale positie ervan en door het feit dat hij tussen twee pijlen is geplaatst (rechts en links). Bovendien is de term „bud” voor de consument de gemakkelijkst uit te spreken en te onthouden term.

- 50 Uitgaande van de conclusie dat het woordelement „bud” het dominerende bestanddeel van de aangevraagde beeldmerken is (zaken T-351/04 en T-352/04) en aangezien voorts het aangevraagde woordmerk BUD (zaak T-350/04) uitsluitend bestaat uit het woord „bud”, voert Bitburger Brauerei in de drie zaken dezelfde argumenten aan en betwist zij de conclusie van de bestreden beslissingen dat er in casu geen gevaar van verwarring met de oudere woordmerken BIT bestaat.
- 51 Door te oordelen dat „bud” en „bit” fonetisch voldoende van elkaar verschillen gelet op de klinkers „u” en „i”, is de kamer van beroep ten onrechte overgegaan tot een fragmentarische analyse van de afzonderlijk genomen letters in plaats van de uitspraak van het woord in zijn geheel te onderzoeken. Bitburger Brauerei verwijst in dit verband naar het arrest MYSTERY (aangehaald in punt 43 supra, punt 46). In casu zijn de elementen die de twee tekens gemeen hebben, in de meerderheid: elk teken bestaat uit een eenlettergrepig woord van drie letters; de intonatie en het fonetische ritme zijn dezelfde; de twee merken beginnen met de letter „b”, en de eindklank wordt op dezelfde wijze uitgesproken. In deze omstandigheden is het onbegrijpelijk dat de kamer van beroep in punt 51 van de bestreden beslissingen heeft geconcludeerd dat er „aanzienlijke verschillen” tussen de te vergelijken tekens bestaan.
- 52 Bitburger Brauerei wijst er met nadruk op dat de medeklinker „d” in het Duits wordt uitgesproken zoals de medeklinker „t” wanneer hij op het eind van het woord is geplaatst. Het enige verschil is dus gelegen in de klinkers „u” en „i” van de betrokken tekens. Bitburger Brauerei herinnert er eerst aan dat rekening moet worden gehouden met de door de tekens opgeroepen fonetische totaalindruk en beklemtont dat de intonatie van „bit” en „bud” kort is en dat deze als „bitt” respectievelijk „butt” zullen worden uitgesproken. Aangezien de klinkers „i” en „u” tussen de dominerende plofklanken „b” en „t” staan, is Bitburger Brauerei van mening dat de door de tekens opgeroepen fonetische totaalindruk wordt bepaald door de medeklinkers.
- 53 In deze omstandigheden domineren de elementen die de twee tekens gemeen hebben, en zal de consument, bij wie een onvolmaakt beeld van een van de twee

merken achterblijft, de betrokken merken verwarren gelet op het feit dat deze merken één lettergreep, hetzelfde aantal letters en dezelfde begin- en eindklanken hebben. Bitburger Brauerei voegt daaraan toe dat er in de biersector weinig eenlettergrepige merken zijn. Wanneer de consument met een eenlettergrepig merk wordt geconfronteerd, zal hij dus denken aan de betrokken oudere merken, in het bijzonder wanneer de te vergelijken merken nagenoeg volledig dezelfde zijn.

- 54 Na haar betoog op de fonetische overeenstemming van de betrokken tekens te hebben gericht, stelt Bitburger Brauerei ten slotte dat op visueel vlak de grafische elementen en de ondergeschikte wordelementen (in casu „american” en „anheuser-busch” van de aangevraagde beeldmerken) geen enkele rol spelen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar op visueel vlak. In deze omstandigheden voert Bitburger Brauerei met betrekking tot de drie aangevraagde merken aan dat de visuele vergelijking betrekking moet hebben op de tekens „bit” en „bud”, waarbij minstens sprake is van een verre typografische gelijkenis. De twee tekens hebben dezelfde beginletter „b” en bestaan uit drie letters. De letters „i” en „u” worden gekenmerkt door opgaande lijnen en de letters „t” en „d” bevatten een verticaal basiselement en een horizontale streep. Derhalve is er minstens een verre visuele overeenstemming tussen de betrokken tekens, die — gelet op de onderlinge samenhang van de betrokken factoren — ook volstaat om de vaststelling van verwarringsgevaar te rechtvaardigen.

### Het verwarringsgevaar

- 55 Bitburger Brauerei is op grond van het arrest van het Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 28), van mening dat de fonetische overeenstemming tussen de betrokken tekens volstaat om verwarringsgevaar te doen ontstaan. Die overeenstemming is in casu zeer belangrijk omdat bieren, met name in bars, mondeling worden besteld. Bitburger Brauerei verwijst in dit verband naar het arrest MYSTERY (aangehaald in punt 43 supra, punt 48), waarin het volgende wordt gepreciseerd: „Voldoende is [...] dat er gevaar van verwarring bestaat; niet vereist is dat de verwarring bewezen wordt. Aangezien de

waren ook mondeling worden besteld, doet de enkele fonetische overeenstemming tussen de betrokken tekens gevaar voor verwarring ontstaan.” Bitburger Brauerei benadrukt tevens dat in bars het lawaai een rol speelt en dat deze factor de fonetische perceptie van de betrokken tekens beïnvloedt. De kamer van beroep heeft onvoldoende belang gehecht aan de specifieke omstandigheden waarin de betrokken waren worden verkocht.

- 56 Op grond daarvan is Bitburger Brauerei van mening dat verwarringsgevaar reeds bestaat door het loutere feit dat de betrokken tekens overeenstemmen door de gemeenschappelijk elementen ervan op fonetisch vlak. Wanneer bovendien, zoals in casu, de oudere merken een meer dan gemiddeld onderscheidend vermogen hebben en de betrokken waren dezelfde zijn, meent Bitburger Brauerei, onder verwijzing naar het arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer (aangehaald in punt 55 supra, punt 21), en naar de arresten van het Gerecht van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/ BHIM — Educational Services (ELS) (T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punt 77), en van 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN) (T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 59), dat de oudere merken een ruime bescherming genieten. In het bijzonder benadrukt Bitburger Brauerei dat het Hof heeft geoordeeld dat een groot onderscheidend vermogen van het oudere merk pleit voor — en niet tegen — het bestaan van verwarringsgevaar.
- 57 Verder wijst Bitburger Brauerei erop dat de conclusie van de kamer van beroep in tegenspraak is met het arrest van het Bundesgerichtshof (Duitse federale hoogste rechterlijke instantie) van 26 april 2001, Bit/Bud (I ZR 212/98, blz. 465-470; hierna: „arrest van het Bundesgerichtshof”). In het bijzonder stelt Bitburger Brauerei dat het Bundesgerichtshof heeft geoordeeld dat er op fonetisch vlak gevaar van verwarring van de woorden „bit” en „bud” bestaat, aangezien de beginklanken dezelfde zijn en de eindklanken identiek zijn wanneer zij op de gebruikelijke wijze in het Duits worden uitgesproken. Het klankverschil dat wordt veroorzaakt door de klinker van de twee woorden, wordt bovendien gecompenseerd door het meer dan gemiddeld onderscheidend vermogen van het oudere merk en door het feit dat de betrokken waren dezelfde zijn.
- 58 Bitburger Brauerei erkent dat nationale rechterlijke beslissingen niet bindend zijn in het kader van de onderhavige procedures. De door het Bundesgerichtshof verrichte

beoordeling van het gevaar van verwarring van BIT met BUD berust evenwel juist op de door het Hof ontwikkelde regels, in het bijzonder die inzake de inaanmerkingneming van alle omstandigheden van het concrete geval en van de onderlinge samenhang van de verschillende betrokken factoren. Bitburger Brauerei voegt eraan toe dat de tweede kamer van beroep van het BHIM in een andere zaak rekening heeft gehouden met een arrest van een nationale rechterlijke instantie (beslissing van 11 september 2003, Kabel 1/ARD 1, R 70/2002-2).

b) De argumenten van het BHIM en van Anheuser-Busch

59 Het BHIM en Anheuser-Busch betwisten de argumenten van Bitburger Brauerei en stellen in wezen dat de visuele en fonetische verschillen tussen de betrokken tekens en het ontbreken van begripsmatige overeenstemming volstaan om elk verwarringsgevaar uit te sluiten, ondanks het feit dat de betrokken waren dezelfde of soortgelijk zijn.

60 Anheuser-Busch komt tevens op tegen de conclusie van de kamer van beroep, dat de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT) een groot onderscheidend vermogen hebben. Anheuser-Busch voert in het bijzonder aan dat de voor deze instanties van het BHIM overgelegde documenten verwijzen naar het merk Bitburger en niet naar het merk BIT. Anheuser-Busch betwist ook de relevantie van de beëdigde verklaring van een werknemer van Bitburger Brauerei en van een marktstudie die in juli 1996 is verricht teneinde het bewijs van de bekendheid van het merk BIT in Duitsland te leveren.

61 Anheuser-Busch legt ook nadruk op de kenmerken van de Duitse biermarkt en in het bijzonder op de zeer grote consumptie van deze waar. Anheuser-Busch leidt daaruit af dat de gemiddelde Duitse consument van bier een „deskundige” is.

62 Ten slotte benadrukt het BHIM dat de bestreden beslissingen afwijken van het arrest van het Bundesgerichtshof wat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar betreft. Anheuser-Busch stelt dat de beslissingen van nationale rechterlijke instanties niet bindend zijn voor het BHIM of het Gerecht in het kader van de toepassing van verordening nr. 40/94.

c) Beoordeling door het Gerecht

63 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 beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk”.

64 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.

65 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 [zie 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 aldaar aangehaalde rechtspraak].



- 66 Bovendien zij eraan herinnerd dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is [arrest Gerecht van 21 april 2005, Ampafrance/BHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Jurispr. blz. II-1401, punt 70, en mutatis mutandis arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 24]. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een sterk onderscheidend vermogen hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen (arrest monBeBé, reeds aangehaald, punt 70, en mutatis mutandis arresten Canon, aangehaald in punt 44 supra, punt 18, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 55 supra, punt 20).
- 67 Aangezien de oudere merken werden ingeschreven met werking in Duitsland, is het publiek dat voor de beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking moet worden genomen, het publiek van deze lidstaat.
- 68 Ook dient te worden benadrukt dat de betrokken waren normaliter overal worden verkocht, van de afdeling voeding van een supermarkt tot bars en cafés [zie, in die zin, voor warenklassen die bier omvatten, arrest Gerecht van 9 maart 2005, Osotspa/BHIM — Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Jurispr. blz. II-763, punt 44]. In deze omstandigheden bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk oplettend te zijn [zie, in een zaak met betrekking tot bier, arrest MYSTERY, aangehaald in punt 43 supra, punten 32 en 37, en in een zaak met betrekking tot alcoholhoudende dranken, arrest Gerecht van 15 februari 2005, Lidl Stiftung/BHIM — REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, Jurispr. blz. II-563, punt 45].
- 69 Derhalve kon de kamer van beroep in casu op goede gronden oordelen dat „de relevante consument van de betrokken waren de gemiddelde Duitse consument is” (punt 40 van de bestreden beslissing in zaak T-352/04 en punt 41 van de bestreden beslissingen in de zaken T-350/04 en T-351/04). Om dezelfde redenen dient te worden ingestemd met de conclusie van de kamer van beroep dat het betrokken relevante publiek niet bestaat uit „deskundigen” (dezelfde punten van de bestreden beslissingen).

70 Tevens zij eraan herinnerd dat in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 55 supra, punt 26).

71 Gelet op het voorgaande dient te worden nagegaan of, zoals Bitburger Brauerei aanvoert, de kamer van beroep een vergissing heeft begaan bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in het onderhavige geval.

i) De soortgelijkheid van de betrokken waren

72 Er zij aan herinnerd dat Bitburger Brauerei bij de kamer van beroep slechts beroep tegen elk van de beslissingen van de oppositieafdeling had ingesteld voor zover daarbij de oppositie was afgewezen voor de waren van klasse 32. Het zijn diezelfde waren waarop de onderhavige zaken betrekking hebben.

73 Dienaangaande wordt in de bestreden beslissingen terecht gesteld dat „[d]e betrokken waren dezelfde of soortgelijk zijn” (punt 40 van de bestreden beslissingen in de zaken T-350/04 en T-351/04 en punt 39 van de bestreden beslissing in zaak T-352/04). Partijen betwisten dit oordeel van de kamer van beroep niet.

ii) De overeenstemming van de betrokken merken

- 74 Volgens de rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (arresten SABEL, aangehaald in punt 66 supra, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 55 supra, punt 25).

De visuele overeenstemming van de betrokken merken

— De visuele overeenstemming tussen het aangevraagde woordmerk BUD en de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT)

- 75 De redenering van de oppositieafdeling en van Anheuser-Busch volgend heeft de kamer van beroep de volgende overwegingen uiteengezet:

„De twee merken zijn inderdaad even lang, maar de punten van verschil zijn belangrijker dan de punten van overeenstemming. De twee merken beginnen inderdaad met dezelfde letter, maar verschillen niettemin wat de rest betreft. De consument zal dit visuele verschil waarnemen.” (Punt 42 van de bestreden beslissing in zaak T-350/04).

- 76 In de eerste plaats dient te worden benadrukt dat, zoals de kamer van beroep terecht opmerkt, de elementen „bud” en „bit” dezelfde beginletter, te weten de letter „b”, gemeen hebben.

- 77 In de tweede plaats stelt de kamer van beroep eveneens terecht dat de eenlettergrepige termen „bit” en „bud” even lang zijn aangezien zij bestaan uit drie letters. Zoals Anheuser-Busch aanvoert, zou weliswaar op basis van een nauwkeurigere analyse kunnen worden geoordeeld dat het teken BUD in werkelijkheid langer is dan het teken BIT, maar een dergelijk verschil zal door de gemiddelde Duitse consument niet worden waargenomen.
- 78 In de derde plaats is het juist dat, zoals de kamer van beroep in wezen stelt, de twee laatste letters van de betrokken tekens verschillend zijn (te weten „ud” in het aangevraagde woordmerk BUD en „it” in de oudere Duitse merken), ook al hebben de betrokken letters gemeen dat zij gedeeltelijk uit verticale strepen bestaan, zoals Bitburger Brauerei aanvoert.
- 79 Gelet op al deze elementen dient te worden geoordeeld dat de betrokken tekens aanzienlijke verschillen vertonen die in het bijzonder voortvloeien uit het feit dat twee van de drie letters waaruit deze tekens bestaan, verschillend zijn. Zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, zijn deze punten van verschil belangrijker dan de punten van overeenstemming tussen de betrokken tekens. De relevante consument zal deze verschillen waarnemen. Derhalve dient te worden geconcludeerd dat het aangevraagde woordmerk BUD en de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT) hooguit kunnen worden geacht in geringe mate visueel overeen te stemmen. Bitburger Brauerei merkt overigens zelf in haar verzoekschriften op dat er sprake is van een „verre” visuele overeenstemming van de betrokken merken.
- 80 Wat het oudere Duitse woord- en beeldmerk nr. 505 912 betreft, dat een grafische vormgeving heeft waardoor de mate van visuele overeenstemming met het woordmerk BUD nog geringer wordt, dient daaraan te worden toegevoegd dat, zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, dit merk door Bitburger Brauerei werd gebruikt in verschillende vormen, waarvan één zonder bijzondere grafische vormgeving.

— De visuele overeenstemming tussen de aangevraagde beeldmerken en de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT)

81 De kamer van beroep heeft de volgende overwegingen geformuleerd:

„Het aangevraagde merk geeft een samengesteld etiket weer dat niet kan worden teruggebracht tot het woord ‚bud‘ alleen. Ook al is ‚bud‘ een onderscheidend bestanddeel van het merk, toch overheerst het visueel niet dermate in het merk dat de andere bestanddelen, te weten de gedetailleerde grafische voorstelling in het bovenste deel van het merk en de interessante kleurstelling, daardoor volledig naar de achtergrond worden gedrongen. De consument neemt het merk in zijn geheel waar en krijgt daardoor een algemene indruk. Zelfs indien het merk wordt teruggebracht tot de woardelementen [American Bud of Anheuser-Busch Bud], blijft er nog steeds een belangrijk visueel verschil bestaan tussen deze woordcombinatie en het korte merk van opposante [BIT].” (Punt 42 van de bestreden beslissing in zaak T-351/04 en punt 41 van de bestreden beslissing in zaak T-352/04).

82 Om te beginnen zij erop gewezen dat, indien de gemiddelde consument het merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let, bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar onder meer rekening wordt gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de betrokken merken (arrest SABEL, aangehaald in punt 66 supra, punt 23), en in de regel de dominerende en onderscheidende kenmerken van een teken het gemakkelijkst worden onthouden [zie in die zin arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punten 47 en 48, en 6 oktober 2004, New Look/BHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection), T-117/03–T-119/03 en T-171/03, Jurispr. blz. II-3471, punt 39].

83 In casu zij vastgesteld dat de woardelementen „american” en „bud” (aangevraagd beeldmerk nr. 1) of „anheuser-busch” en „bud” (aangevraagd beeldmerk nr. 2) in het

midden van de aangevraagde beeldmerken staan. Zij zijn bovendien geschreven in grote blauwe letters op een witte achtergrond, waardoor deze termen visueel eruit springen, temeer omdat de achtergrond van het aangevraagde merk rood is.

- 84 De andere woordelementen die op een witte achtergrond staan, met name de naam en het adres van Anheuser-Busch, staan onder de termen „american” en „bud” (aangevraagd beeldmerk nr. 1) of „anheuser-busch” en „bud” (aangevraagd beeldmerk nr. 2) en zijn veel kleiner geschreven. Hetzelfde geldt voor de woordelementen in het bovenste deel van het beeldmerk, in het bijzonder de letters „ab”, die bovendien in het midden van een schild zijn geplaatst. Het woord „genuine” duikt twee maal op, te weten aan weerszijden van de witte rechthoek waarin de termen „american” en „bud” (aangevraagd beeldmerk nr. 1) of „anheuser-busch” en „bud” (aangevraagd beeldmerk nr. 2) zijn geplaatst. Dit woord is evenwel verticaal geschreven, zodat het niet zo gemakkelijk te lezen is.
- 85 De beeldelementen in het bovenste deel van het aangevraagde merk stellen een schild verfraaid met een zinspreuk voor. Deze elementen vormen de decoratieve delen van een etiket en kunnen dus niet als het hoofdbestanddeel ervan worden beschouwd.
- 86 Derhalve dient te worden geoordeeld dat de dominerende bestanddelen van de twee betrokken merken de woordelementen „american” en „bud” (aangevraagde beeldmerk nr. 1) respectievelijk „anheuser-Busch” en „bud” (aangevraagd beeldmerk nr. 2) zijn.
- 87 Zelfs indien wordt geconcludeerd dat de term „bud” het enige onderscheidende element van de dominerende woordbestanddelen is en dus meer de aandacht van het relevante publiek trekt, kan in dit kader hooguit worden geoordeeld dat de

aangevraagde beeldmerken en de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT) in geringe mate visueel overeenstemmen, aangezien in punt 79 supra reeds een geringe mate van visuele overeenstemming tussen het aangevraagde woordmerk BUD en deze oudere Duitse merken werd vastgesteld.

- 88 Evenwel valt bij de visuele beoordeling van de door de tekens opgeroepen totaalindruk het vrij complexe karakter van de aangevraagde beeldmerken op, te weten gecombineerde tekens die niet alleen bestaan uit de reeds aangehaalde woordelementen, maar ook uit verschillende beeldelementen in zeer verscheiden kleuren (zie in die zin arrest Fifties, aangehaald in punt 82 supra, punt 38).
- 89 Gelet op al deze elementen dient te worden geoordeeld dat de aangevraagde beeldmerken visueel niet overeenstemmen met de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT).

De fonetische overeenstemming van de betrokken merken

— De fonetische overeenstemming tussen het aangevraagde woordmerk BUD en de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT)

- 90 De kamer van beroep heeft in de punten 43 en 44 van de bestreden beslissing met betrekking tot het aangevraagde woordmerk BUD het volgende gesteld:

„43. Wat de fonetische vergelijking van de merken betreft, is de kamer van oordeel dat het aangevraagde merk BUD voldoende verschilt van het merk BIT van

opposante. Op fonetisch vlak onderscheiden de klinkers ‚i’ en ‚u’ zich duidelijk van elkaar. Het verschil dat deze letter teweegbrengt in de termen ‚bud’ en ‚bit’, die beide uit drie letters bestaan, stelt de consument reeds in staat, een onderscheid te maken.

44. Geen enkele andere conclusie vloeit voort uit het arrest van het Gerecht [ELS, punt 56 supra]. In die zaak heeft het Gerecht van eerste aanleg vastgesteld dat ‚e’ en ‚i’ op soortgelijke wijze worden uitgesproken, en dat de medeklinkerfonemen ‚l’ en ‚s’ van de tekens volledig gelijk zijn (zie punt 71). Daarentegen worden de klinkers ‚i’ en ‚u’ (of ‚a’ bij uitspraak ervan in het Engels) niet op dezelfde wijze uitgesproken. Bovendien zijn de medeklinkers niet volledig gelijk. De verschillen volstaan wanneer de betrokken waren in horecazaken worden besteld.”

- 91 In de eerste plaats zij vastgesteld dat de beginletter van de betrokken tekens dezelfde is en dat de uitspraak ervan in het Duits niet verschilt.
- 92 In de tweede plaats worden de letters „i” (in het teken BIT) en „u” (in het teken BUD) in het Duits op verschillende wijze uitgesproken. Deze verschillende uitspraak wordt door Bitburger Brauerei niet betwist.
- 93 In de derde plaats liggen de letters „t” (in het teken BIT) en „d” (in het teken BUD) in casu dicht bij elkaar wat de uitspraak ervan betreft, ook al is het mogelijk dat deze uitspraak niet strikt dezelfde is. Tijdens de procedure voor de instanties van het BHIM werden ter zake bewijselementen overgelegd.



94 In de vierde plaats dient te worden benadrukt dat de redenering van de kamer van beroep niet berust op het loutere feit dat de letters „i” en „u” op verschillende wijze worden uitgesproken. De kamer van beroep heeft immers terecht rekening gehouden met het feit dat de termen „bit” en „bud” „beide uit drie letters bestaan” (punt 43 van de bestreden beslissingen). Anders dan Bitburger Brauerei beweert, is er geen reden om aan te nemen dat de letters „i” en „u”, die de enige klinkers van de betrokken tekens zijn, onbelangrijk zijn bij de globale uitspraak van de termen „bit” en „bud”.

95 Wanneer de voorgaande elementen worden geplaatst in het kader van een globale uitspraak, leiden zij tot de vaststelling dat het aangevraagde woordmerk BUD en de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT) in beperkte mate fonetisch overeenstemmen. Zoals de kamer van beroep evenwel heeft opgemerkt, stelt de verschillende uitspraak van de klinkers „i” en „u” in de twee betrokken tekens, die uit drie letters bestaan, de relevante consument reeds in staat, op fonetisch vlak een onderscheid te maken.

— De fonetische overeenstemming tussen de aangevraagde beeldmerken en de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT)

96 De kamer van beroep heeft in punt 43 van de bestreden beslissing met betrekking tot het aangevraagde beeldmerk nr. 1 het volgende gesteld:

„[...] De kamer is van oordeel dat de relevante consument het aangevraagde merk als ‚american bud’ zal uitspreken, waardoor het voldoende verschil van het eenletter-

grepige merk van opposante, te weten ‚BIT‘. Zelfs indien wordt aangenomen dat het aangevraagde merk wordt teruggebracht tot het woord ‚bud‘, verschillen de twee merken evenwel nog steeds voldoende van elkaar. Op fonetisch vlak onderscheiden de klinkers ‚i‘ en ‚u‘ zich immers duidelijk van elkaar. Het verschil dat deze letter teweegbrengt in de termen ‚bud‘ en ‚bit‘, die beide uit drie letters bestaan, stelt de consument reeds in staat, een onderscheid te maken.”

97 De kamer van beroep heeft in de punten 42 en 43 van de bestreden beslissing met betrekking tot het aangevraagde beeldmerk nr. 2 het volgende gesteld:

„42. [...] De kamer is van oordeel dat de relevante consument het aangevraagde merk als ‚anheuser busch bud‘ zal uitspreken, waardoor het voldoende verschilt van het korte merk van opposante, te weten BIT. Volgens de kamer is er geen enkele reden waarom de gemiddelde consument de benaming ‚anheuser busch bud‘ bij het spreken zou afkorten tot het laatste woord alleen, te weten ‚bud‘. Zelfs indien de consument de woorden ‚anheuser‘ en ‚busch‘ opvat als familienamen, bestaat er nog geen reden om deze niet uit te spreken. Familienamen zijn immers zonder enige twijfel in staat, de functie van een bestanddeel van een merk te vervullen.

43. Zelfs indien wordt aangenomen dat het aangevraagde merk wordt teruggebracht tot het woord ‚bud‘, verschillen de twee merken evenwel nog steeds voldoende van elkaar. Op fonetisch vlak onderscheiden de klinkers ‚i‘ en ‚u‘ zich immers duidelijk van elkaar. Het verschil dat deze letter teweegbrengt in de termen ‚bud‘ en ‚bit‘, die beide uit drie letters bestaan, stelt de consument reeds in staat, een onderscheid te maken.”

98 Bovendien heeft de kamer van beroep in punt 44 van de twee bestreden beslissingen met betrekking tot de aangevraagde beeldmerken, net als in het kader van de beslissing met betrekking tot het aangevraagde woordmerk BUD, daaraan toegevoegd:

„Geen enkele andere conclusie vloeit voort uit het arrest van het Gerecht [ELS, punt 56 supra]. In die zaak heeft het Gerecht van eerste aanleg vastgesteld dat ‚e‘ en ‚i‘ op soortgelijke wijze worden uitgesproken, en dat de medeklinkerfonemen ‚l‘ en ‚s‘ van de tekens volledig gelijk zijn (zie punt 71). Daarentegen worden de klinkers ‚i‘ en ‚u‘ [...] niet op dezelfde wijze uitgesproken. Bovendien zijn de medeklinkers niet volledig gelijk. De verschillen volstaan wanneer de betrokken waren in horecazaken worden besteld.”

99 Om te beginnen zij benadrukt dat een beeldmerk, voor zover het een of meerdere woordbestanddelen bevat, fonetisch kan worden weergegeven [arrest Gerecht van 4 mei 2005, Chum/BHIM — Star TV (STAR TV), T-359/02, Jurispr. blz. II-1515, punt 49].

100 Zelfs indien wordt geconcludeerd dat de term „bud” het enige onderscheidende element van de dominerende woordbestanddelen „american” en „bud” of „anheuser-busch” en „bud” van de aangevraagde beeldmerken is, en dus meer de aandacht van het relevante publiek trekt, kan in casu hooguit worden geoordeeld dat de aangevraagde beeldmerken en de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT) in beperkte mate fonetisch overeenstemmen, gelet op de in punt 95 supra geformuleerde conclusie inzake de fonetische overeenstemming tussen het aangevraagde woordmerk BUD en deze oudere merken. Zoals ook in punt 95 supra werd vastgesteld, stelt de verschillende uitspraak van de klinkers „i” en „u” in de twee betrokken tekens de consument evenwel reeds in staat, op fonetisch vlak een onderscheid te maken.

## De begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken

- 101 De kamer van beroep heeft in punt 45 van de bestreden beslissingen geoordeeld dat de aangevraagde merken begripsmatig niet overeenstemmen met de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT).
- 102 Wat de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT) betreft, dient te worden vastgesteld dat zij verschillende betekenissen kunnen hebben. Anheuser-Busch wijst er dienaangaande op dat de term „bit” door het relevante publiek kan worden opgevat hetzij als een in de informatica gebruikte eenheid, hetzij als een verwijzing naar de stad Bitburg. Deze verschillende betekenissen blijken tevens uit de markstudie die op verzoek van Bitburger Brauerei is verricht en voor de instanties van het BHIM werd overgelegd.
- 103 Wat de aangevraagde merken betreft, zij om te beginnen benadrukt dat de term „bud” voor het relevante publiek geen specifieke betekenis lijkt te hebben. De partijen hebben geen enkel element aangedragen waardoor deze conclusie kan worden weerlegd.
- 104 Derhalve dient met betrekking tot het aangevraagde woordmerk BUD te worden geoordeeld dat het voor het relevante publiek geen specifieke betekenis heeft.

- 105 Met betrekking tot de aangevraagde beeldmerken zij vastgesteld dat, zelfs indien de term „american” (beeldmerk nr. 1) kan doen denken dat de betrokken waren van oorsprong of in elk geval van aard Amerikaans zijn, en de termen „anheuser-busch” (beeldmerk nr. 2) door een deel van het publiek kunnen worden opgevat als een verwijzing naar de onderneming die de betrokken waren vervaardigt, de verbinding van deze termen met de term „bud” geen specifieke betekenis doet ontstaan. In elk geval kan nergens uit worden opgemaakt dat deze termen, in hun geheel beschouwd, een betekenis hebben die overeenkomt met de mogelijke betekenissen van de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT).
- 106 Gelet op deze elementen dient te worden geoordeeld dat de aangevraagde merken begripsmatig niet overeenstemmen met de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT).

De conclusie inzake de overeenstemming van de betrokken merken

- 107 Gelet op een en ander dient bij een globale beoordeling van de betrokken merken te worden geoordeeld dat gelet op de aanzienlijke verschillen tussen de betrokken merken en het ontbreken van begripsmatige overeenstemming:

— het aangevraagde woordmerk BUD en de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT) globaal verschillend zijn, ook al stemmen zij visueel en fonetisch in geringe mate overeen;

- de aangevraagde beeldmerken en de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT) globaal verschillend zijn, ook al stemmen zij fonetisch in geringe mate overeen.

108 Bijgevolg dient te worden geconcludeerd dat de aangevraagde merken niet overeenstemmen met de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT).

iii) Het verwarringsgevaar

109 Gelet op de reeds vastgestelde verschillen tussen de aangevraagde merken en de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT) dient te worden geoordeeld dat er in casu ondanks een geringe mate van visuele en fonetische overeenstemming geen verwarringsgevaar bestaat, niettegenstaande het feit dat de betrokken waren dezelfde of soortgelijk zijn, en zelfs bij het bestaan van een eventueel groot onderscheidend vermogen van de oudere merken.

110 De door Bitburger Brauerei aangevoerde argumenten kunnen aan deze conclusie niet afdoen.

111 Wat in de eerste plaats de omstandigheden betreft waarin de betrokken waren worden verkocht, en in het bijzonder de vraag of deze waren vooral mondeling worden besteld en of lawaai een factor is die de fonetische perceptie door de consumenten kan beïnvloeden, volstaat de vaststelling dat de door Bitburger Brauerei aangevoerde argumenten loutere beweringen zijn die geenszins worden gestaafd door bewijselementen die tijdig voor de instanties van het BHIM werden aangevoerd.

- 112 Voorts heeft Bitburger Brauerei geenszins aangetoond dat haar waren over het algemeen aldus worden verkocht dat het publiek het merk niet visueel waarneemt. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat bars en restaurants weliswaar niet onbelangrijk zijn als verkoopkanaal voor de waren van Bitburger Brauerei, maar dat vaststaat dat de consument de betrokken merken in deze horecazaken visueel kan waarnemen, in het bijzonder door het hem geserveerde flesje te bekijken of aan de hand van andere middelen (glazen, reclameposters, enz.). Bovendien, en vooral, wordt niet betwist dat bars en restaurants niet het enige verkoopkanaal van de betrokken waren zijn. Deze waren worden immers ook verkocht in supermarkten en andere detailhandelszaken. Vaststaat dat bij aankoop in dergelijke verkooppunten de consumenten de merken visueel kunnen waarnemen, aangezien de dranken op rekken zijn geplaatst [zie in die zin arrest Gerecht van 24 november 2005, Simonds Farsons Cisk/BHIM — Spa Monopole (KINJY by SPA), T-3/04, Jurispr. blz. II-4837, punten 57-59]. Bijgevolg faalt in elk geval het argument van Bitburger Brauerei met betrekking tot de omstandigheden waarin de betrokken waren worden verkocht.
- 113 Wat in de tweede plaats het grote onderscheidend vermogen van de oudere merken en de verwijzing door Bitburger Brauerei naar het arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer (punt 55 supra) betreft, dient te worden benadrukt dat het Hof in punt 28 van dat arrest heeft geconcludeerd dat, afhankelijk van de mate van onderscheidend vermogen van de oudere merken, „niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring [...] kan doen ontstaan”. Uit dit arrest blijkt in de eerste plaats dat het door het Hof bedoelde geval een loutere mogelijkheid betreft waarbij rekening moet worden gehouden met de andere relevante factoren van het concrete geval, en in de tweede plaats dat het Hof zag op een geval waarin de betrokken merken fonetisch overeenstemmen. Niettegenstaande een eventueel groot onderscheidend vermogen van de oudere merken wordt in de onderhavige zaken in het kader van de globale analyse van het verwarringsgevaar het bestaan van een dergelijk gevaar in Duitsland evenwel uitgesloten door de hiervoor vastgestelde verschillen tussen de betrokken merken.
- 114 Wat in de derde plaats het argument betreft dat de conclusie van de kamer van beroep in tegenspraak is met het arrest van het Bundesgerichtshof, zij er vooreerst

aan herinnerd dat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van eigen voorschriften bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arresten Gerecht van 5 december 2000, *Messe München/BHIM (electronica)*, T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47, en 14 juli 2005, *Wassen International/BHIM — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE)*, T-312/03, Jurispr. blz. II-2897, punt 46].

- 115 Bovendien moet de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep uitsluitend worden beoordeeld op basis van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van nationale rechtspraak, zelfs wanneer deze rechtspraak is gebaseerd op bepalingen die overeenkomen met die van deze verordening [arrest Gerecht *GIORGIO BEVERLY HILLS*, aangehaald in punt 65 supra, punt 53; arrest van 4 november 2003, *Díaz/BHIM — Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, Jurispr. blz. II-4835, punt 37, en arrest a, aangehaald in punt 34 supra, punt 30].
- 116 In elk geval dient te worden opgemerkt dat het Bundesgerichtshof gevaar van verwarring van het Duitse merk nr. 505 912 met een beeldmerk dat gelijk is aan het aangevraagde beeldmerk nr. 1, slechts heeft vastgesteld op basis van de fonetische overeenstemming tussen de woorden „bud” en „bit” van deze merken.
- 117 Voorts zij beklemtoond dat de kamer van beroep het gevaar van verwarring van het oudere Duitse woord- en beeldmerk nr. 505 912 (BIT) met het aangevraagde beeldmerk nr. 1 globaal, en niet uitsluitend op basis van de fonetische vergelijking ervan, heeft beoordeeld. Bij deze globale beoordeling moet immers rekening worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval en zij moet, wat het BHIM betreft, alleen op verordening nr. 40/94 zijn gebaseerd.



118 Wat in de vierde plaats de verwijzing betreft die Bitburger Brauerei ter terechtzitting heeft gedaan naar het arrest van het Gerecht van 23 november 2005, Soffass/BHIM — Sodipan (NICKY) (T-396/04, Jurispr. blz. II-4789), volstaat de opmerking dat het Gerecht, anders dan Bitburger Brauerei lijkt te suggereren, in deze zaak niet heeft geconcludeerd dat er gevaar van verwarring van het aangevraagde merk NICKY met de oudere merken NOKY bestaat. Het Gerecht heeft de beslissing van de kamer van beroep tot terugwijzing van de zaak naar de oppositieafdeling bevestigd door te oordelen dat er tussen de twee betrokken tekens een aantal elementen van overeenstemming bestonden en dat een analyse van de soortgelijkheid van de betrokken waren had moeten plaatsvinden (zie met name punten 38 en 39 van het arrest). Het Gerecht heeft tevens beklemtoond dat de twee betrokken tekens als beginletter „n” hebben en eindigen op „ky”. Volgens het Gerecht is dit in het Frans een ongebruikelijke uitgang, zodat deze kan worden beschouwd als het dominerende bestanddeel van beide tekens dat de Franse consument blijft (punt 34 van het arrest). Dit geval is anders dan de onderhavige zaken.

119 Hieruit volgt dat het eerste onderdeel van het eerste middel van Bitburger Brauerei ongegrond moet worden verklaard, zonder dat het betoog van Anheuser-Busch inzake het belang van het onderscheidend vermogen van de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT) hoeft te worden onderzocht.

2. Het tweede onderdeel van het eerste middel: het gevaar van verwarring van de aangevraagde merken met de oudere Duitse merken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !)

a) De argumenten van partijen

120 Bitburger Brauerei is van mening dat, gelet op de overwegingen die een rol spelen in het eerste onderdeel van het eerste middel met betrekking tot het gevaar van verwarring van de aangevraagde merken met de oudere Duitse merken nrs. 505 912

en 39 615 324 (BIT), er tevens sprake is van overeenstemming tussen de aangevraagde merken en de Duitse merken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !). Bitburger Brauerei preciseert in dit verband dat de slogan „bitte ein bit !” door het publiek wordt opgevat als de beknopte wijze van bestellen. Het publiek wordt geleid door het woord „bit”, dat de oudere merken overheerst.

- 121 Het BHIM is daarentegen van mening dat de Duitse merken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) in grotere mate afwijken van de aangevraagde merken dan de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT). Als er geen gevaar van verwarring van deze laatste merken met de aangevraagde merken bestaat, kan dit dus evenmin het geval zijn voor de oudere merken Bitte ein Bit !

#### b) Beoordeling door het Gerecht

- 122 Gelet op het oordeel van het Gerecht met betrekking tot het gevaar van verwarring van de aangevraagde merken met de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT), dient te worden geoordeeld dat er a fortiori geen gevaar van verwarring van de aangevraagde merken met de oudere Duitse merken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) bestaat.

- 123 De oudere Duitse merken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) bevatten immers extra woordelementen („bitte”, „ein”) en grafische elementen („!”), en een bijzondere grafische vormgeving in vergelijking met de oudere Duitse woordmerken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT). Zo wijken eerstgenoemde merken visueel nog meer af van de aangevraagde merken dan laatstgenoemde merken. Zelfs indien wordt aangenomen dat de oudere Duitse merken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) kunnen worden uitgesproken op een wijze dat alleen naar de term „bit” wordt verwezen, zal ook de conclusie van het Gerecht op fonetisch vlak niet verschillen van die van het eerste onderdeel van het eerste middel. Ten slotte hebben de partijen geen elementen aangedragen op grond waarvan kan worden geoordeeld

dat er sprake is van enige begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken.

<sup>124</sup> Globaal beoordeeld stemmen de aangevraagde merken en de oudere Duitse merken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) derhalve niet overeen. Aldus kan er geen gevaar van verwarring van deze merken bestaan.

<sup>125</sup> Om deze redenen moet het tweede onderdeel van het eerste middel van Bitburger Brauerei ongegrond worden verklaard.

B — *Het tweede middel: schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94*

1. De argumenten van partijen

<sup>126</sup> Onder verwijzing naar de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 stelt Bitburger Brauerei dat de kamer van beroep in de bestreden beslissingen heeft geoordeeld dat de tekens dermate van elkaar verschillen dat er geen sprake kan zijn van het trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.

- 127 Volgens Bitburger Brauerei heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met de aanzienlijke mate van fonetische overeenstemming tussen „bit” en „bud”. Het is juist dat in de onderhavige zaken de betrokken waren dezelfde zijn of in sterke mate soortgelijk zijn. Het Hof is evenwel verdergegaan dan de tekst van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 door te oordelen dat deze bepaling ook van toepassing is wanneer de waren dezelfde of soortgelijk zijn (arrest Hof van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389).
- 128 Het merk BIT is in Duitsland een bekend merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Bitburger Brauerei heeft het bewijs van deze bekendheid geleverd in de procedure voor het BHIM.
- 129 De aanvraag tot inschrijving van het merk BUD doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken van zodra inschrijving van een overeenstemmend teken werd gevraagd voor dezelfde waren, waardoor het onderscheidend vermogen van deze oudere merken zwakker wordt.
- 130 Het BHIM voert aan dat, zelfs indien de bekendheid van de oudere merken is aangetoond, Bitburger Brauerei niet heeft bewezen dat de betrokken tekens dezelfde zijn of overeenstemmen en dat de aangevraagde merken ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.
- 131 Bovendien blijft krachtens artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 het onderzoek door de instanties van het BHIM beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten

en bewijsmiddelen. Derhalve heeft de kamer van beroep de vordering op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 terecht afgewezen reeds op grond dat Bitburger Brauerei „niet [heeft] uitgelegd om welke reden er sprake zou kunnen zijn van een dergelijk ongerechtvaardigd voordeel of een dergelijke afbreuk”.

132 Anheuser-Busch wijst er om te beginnen op dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 vereist dat de betrokken tekens dezelfde zijn of overeenstemmen. In casu stemmen de betrokken tekens niet overeen, zoals reeds werd aangetoond.

133 Verder benadrukt Anheuser-Busch dat het oudere merk bekend moet zijn om te kunnen genieten van de door artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 verleende bescherming. In casu is Bitburger Brauerei niet erin geslaagd, het bewijs van de bekendheid van het merk BIT te leveren.

134 Ten slotte is Anheuser-Busch van mening dat de door Bitburger Brauerei aangevoerde argumenten niet volstaan als bewijs van een overdracht van het imago bij een deel van het relevante publiek.

## 2. Beoordeling door het Gerecht

135 Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat „[n]a oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 [...] de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens [wordt] geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het

oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.

- 136 Dit artikel berust onder meer op het feit dat het aangevraagde merk en het oudere merk gelijk zijn of overeenstemmen. Aangezien werd geconcludeerd dat de aangevraagde merken en de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT) en nrs. 704 211 en 1 113 784 („Bitte ein Bit !”) niet gelijk zijn of overeenstemmen, kan artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 in casu geen grondslag vormen voor de oppositie van Bitburger Brauerei.
- 137 Derhalve dient het tweede middel van Bitburger Brauerei ongegrond te worden verklaard en moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.

## **Kosten**

- 138 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien Bitburger Brauerei in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van Anheuser-Busch te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beroepen worden verworpen.**
- 2) **Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH wordt verwezen in de kosten.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 19 oktober 2006.

De griffier

De president van de Vijfde kamer

E. Coulon

M. Vilaras