

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

13 juli 2004*

In zaak T-115/02,

AVEX Inc., gevestigd te Tokyo (Japan), vertegenwoordigd door J. Hofmann, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

Ahlers AG, voorheen Adolf Ahlers AG, gevestigd te Herford (Duitsland), vertegenwoordigd door E. P. Krings, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 11 februari 2002 (zaak R 634/2001-1) met betrekking tot de oppositie die de houder van het communautaire beeldmerk dat de letter „a” bevat, heeft ingesteld tegen de inschrijving van een communautair beeldmerk dat de letter „a” bevat,

* Procestaal: Duits.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij en N. J. Forwood, rechters,

griffier: I. Natsinas, administrateur,

gezien het op 12 april 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 17 september 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 29 augustus 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 10 maart 2004,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 5 juni 1998 heeft verzoekster 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 volgende beeldmerk:



- 3 De waren en diensten waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 9, 16, 25, 35 en 41 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. Met betrekking tot klasse 25 zijn zij omschreven als volgt: „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; bovenkleding [van] niet-Japanse stijl, jassen, sweaters en dergelijke, nachtkleding, ondergoed, badpakken, shirts en dergelijke, sokken en kousen, handschoenen, stropdassen, kleurige halsdoeken, sjaals, hoeden en petten, schoenen en laarzen, ceintuurs, jasjes, T-shirts”.
- 4 Deze aanvraag werd op 4 oktober 1999 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 78/1999.
- 5 Op 22 december 1999 heeft interveniënte krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. De oppositie was gebaseerd op gemeenschapsmerk nr. 270 264, dat op 1 april 1996 werd aangevraagd en op 28 februari 2000 werd ingeschreven voor onder meer „kostuums, vesten, colberts, anoraks, broeken, mantels, jacks, spijkerbroeken, spijkergoed,

shirts, sweatshirts, T-shirts, sportkleding, mutsen, beroepskleding, vrijetijdskleding” van klasse 25. Het betreft het volgende beeldmerk:



- 6 Bij beslissing van 2 mei 2001 heeft de oppositieafdeling van het BHIM geoordeeld dat de conflicterende tekens overeenstemmen en betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren. Derhalve heeft zij de inschrijvingsaanvraag afgewezen.

- 7 Op 2 juli 2001 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

- 8 Bij beslissing van 11 februari 2002 (zaak R 634/2001-1; hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd voor zover daarbij de merkaanvraag werd afgewezen met betrekking tot de waren en diensten van de klassen 9, 16, 35 en 41. Zij heeft het beroep daarentegen verworpen met betrekking tot de waren van klasse 25 op grond dat de conflicterende tekens overeenstemmen en betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren, daaronder begrepen de in de merkaanvraag opgegeven „schoenen en laarzen” en de „kleding” waarop het oudere merk betrekking heeft.

Conclusies van partijen

- 9 Ter terechtzitting heeft verzoekster haar conclusies verduidelijkt en zij concludeert thans dat het het Gerecht behage:
- de bestreden beslissing te vernietigen voor zover daarbij haar beroep met betrekking tot de waren van klasse 25 werd verworpen;
 - de bestreden beslissing te vernietigen voor zover zij werd verwezen in de kosten die interveniënte in de oppositie- en de beroepsprocedure heeft gemaakt;
 - het BHIM te verwijzen in de kosten.
- 10 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:
- het beroep ongegrond te verklaren;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 11 Om te beginnen is het vaste rechtspraak 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, 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 20 april 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commissie, T-305/94–T-307/94, T-313/94–T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 en T-335/94, Jurispr. blz. II-931, punt 39). 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 tussenkomt voor het Gerecht. Voorzover het verzoekschrift en de memorie van antwoord verwijzen naar geschriften die door verzoekster respectievelijk interveniënte voor het BHIM zijn neergelegd, zijn zij dus niet-ontvankelijk, aangezien de erin vervatte algemene verwijzing niet in verband kan worden gebracht met de middelen en argumenten die in het verzoekschrift respectievelijk in de memorie van antwoord worden ontwikkeld.

Het middel inzake het ontbreken van verwarringsgevaar

Argumenten van partijen

- 12 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep ten onrechte geconcludeerd dat, ondanks de verschillen tussen de betrokken waren en tussen de conflicterende tekens, er gevaar van verwarring tussen het oudere merk en het aangevraagde merk bestaat.

- 13 Wat de betrokken waren betreft, stelt verzoekster dat kleding en schoenen of laarzen geen soortgelijke waren zijn. Deze waren worden immers niet in dezelfde fabrieken geproduceerd, zij zijn niet bestemd voor eenzelfde gebruik — de mode toont immers aan dat het doel ervan niet alleen bescherming tegen de natuurelementen is —, zij worden niet vervaardigd van eenzelfde grondstof en zij worden niet verkocht op dezelfde plaatsen, behalve in onbelangrijke mate in de supermarkten.
- 14 Met betrekking tot de conflicterende tekens beklemtoont verzoekster dat de letters van het alfabet zonder een toegevoegd grafisch element in beginsel geen eigen onderscheidend vermogen hebben [beslissing van de tweede kamer van beroep van 28 mei 1999 (zaak R 91/1998-2)]. Zij verkrijgen dus onderscheidend vermogen door de grafische voorstelling ervan. Aangezien het beschermingsniveau van merken met een gering onderscheidend vermogen lager is, worden de verschillen tussen de tekens die deze merken vormen, belangrijker. In dit verband wijst verzoekster op de duidelijke en wezenlijke verschillen tussen de conflicterende tekens op het vlak van de vorm van de zwarte achtergrond, de positie van de letter op deze achtergrond, de tegenstelling tussen de dikke en dunne lijnen van de letter naar gelang van het merk, en de wijze waarop deze letter is gekalligrafeerd. Bij beeldmerken bestaande uit één letter is alleen de visuele vergelijking van de tekens belangrijk, aangezien de fonetische vergelijking niet dienend is.
- 15 Het BHIM en interveniënte betwisten het betoog van verzoekster. Aangezien verzoekster zich bij haar betwisting van de soortgelijkheid van de waren heeft beperkt tot de vergelijking tussen „kleding” en „schoenen en laarzen”, is het BHIM bovendien van mening dat het gevaar van verwarring tussen de conflicterende tekens alleen met betrekking tot die waren moet worden onderzocht.

Beoordeling door het Gerecht

- 16 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van een merk wordt geweigerd wanneer het

gelijk is aan 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.

- 17 Volgens vaste rechtspraak dient het gevaar van verwarring met betrekking tot de commerciële herkomst van de waren of diensten 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, nog niet gepubliceerd in de Jurispr. blz. II-2821, punten 29-33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 18 In casu is het oudere merk een gemeenschapsmerk. Bovendien zijn de betrokken waren courante consumptiegoederen. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar bestaat het relevante publiek dus uit de eindverbruikers in de Europese Gemeenschap.
- 19 Wat in de eerste plaats de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenis tussen de tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [zie 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].
- 20 Met betrekking tot de visuele overeenstemming tussen de conflicterende tekens heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat, ook al heeft een letter op zich mogelijkwelgs geen onderscheidend vermogen, in de betrokken merken het

dominerende bestanddeel de kleine letter „a” is, in het wit op een zwarte achtergrond geschreven in een eenvoudig lettertype (punt 38 van de bestreden beslissing). Dit dominerende bestanddeel komt immers onmiddellijk voor de geest en wordt opgeslagen in het geheugen. Omgekeerd zijn de grafische verschillen tussen de betrokken merken — te weten de vorm van de achtergrond (ovaal bij het aangevraagde merk en vierkant bij het oudere merk), de positie van de letter op deze achtergrond (centraal bij het aangevraagde merk en in de rechterbenedenhoek bij het oudere merk), de dikte van de lijn die voor de voorstelling van deze letter is gebruikt (bij het aangevraagde merk een iets bredere lijn dan bij het oudere merk) en de kalligrafische details van de letter naar gelang van het merk — kleiner en vormen zij geen elementen die in het geheugen van het relevante publiek blijven hangen als daadwerkelijk onderscheidende elementen. Bijgevolg stemmen de conflicterende tekens visueel sterk overeen.

- 21 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het argument inzake de eventuele tegenstrijdigheid tussen de bestreden beslissing en de beslissing van de tweede kamer van beroep van 28 mei 1999 (zaak R 91/1998-2), die betrekking had op de inschrijving van het oudere merk. Die kamer van beroep heeft weliswaar in laatstgenoemde beslissing vastgesteld dat de grafische voorstelling van de letter „a” van bijzonder belang was bij de analyse van het onderscheidend vermogen van dat merk, maar in casu volstaat de vaststelling dat de grafische voorstelling van het aangevraagde merk zeer dicht aanleunt bij die van het oudere merk.
- 22 Met betrekking tot de fonetische en begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens zijn partijen het erover eens dat die vergelijking in casu weinig relevant is. In elk geval is het duidelijk dat de tekens uit die oogpunten identiek zijn.
- 23 Er is dus sprake van een sterke overeenstemming tussen de totaalindrukken die door elk van de conflicterende tekens worden opgeroepen.
- 24 Wat in de tweede plaats de vergelijking van de waren betreft, zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken

waren rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan [zie arrest Gerecht van 4 november 2003, Pedro Díaz/BHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Jurispr. blz. II-4835, punt 32, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

25 Om te beginnen moet worden opgemerkt dat verzoekster ter terechtzitting niet ernstig heeft betwist dat de verschillende types van kleding waarop elk van de betrokken merken betrekking heeft, minstens soortgelijk zijn. In elk geval is een dergelijke vaststelling correct.

26 Wat meer in het bijzonder het verband betreft tussen de „kleding” waarop het oudere merk betrekking heeft en de „schoenen en laarzen” waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, was de kamer van beroep van oordeel dat het gaat om soortgelijke waren, omdat zij voor hetzelfde doel worden gebruikt en vaak op dezelfde plaatsen worden verkocht, en omdat verschillende producenten of ontwerpers zich toeleggen op beide types van waren (punt 32 van de bestreden beslissing). Of het hier gaat om een algemene beoordeling kan in twijfel worden getrokken, gelet op het feit dat deze waren niet substitueerbaar zijn en er geen bewijs ter staving van dit oordeel wordt aangevoerd. Op grond van de voldoende nauwe banden tussen de respectieve doelstellingen van deze waren — die onder meer tot uitdrukking komen in het feit dat de waren tot dezelfde klasse behoren — en op grond van het bestaan van de concrete mogelijkheid dat deze waren door dezelfde marktdeelnemers worden geproduceerd of samen worden verkocht, kon evenwel worden geconcludeerd dat het relevante publiek deze waren mogelijkwijs associeert. De verschillende door verzoekster aangevoerde beslissingen inzake merken op communautair en nationaal niveau doen niet af aan deze conclusie, aangezien de feitelijke context ervan, wat de betrokken tekens en waren betreft, aanzienlijke verschillen vertoont met het onderhavige geval. De betrokken waren moeten dus soortgelijk worden geacht in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, ook al gaat het om een zwakke soortgelijkheid.

27 Gelet op de sterke overeenstemming tussen de conflicterende tekens en op de soortgelijkheid van de betrokken waren, ook al is deze zwak in het geval van

schoenen en kleding, heeft de kamer van beroep dus terecht geconcludeerd dat er bij het relevante publiek een gevaar van verwarring bestaat. Het relevante publiek kan immers in het bijzonder denken dat de schoenen waarop het aangevraagde merk is aangebracht, dezelfde commerciële herkomst hebben als de kleding waarop het oudere merk staat. Derhalve dient dit middel te worden afgewezen.

Het middel inzake de noodzaak van een mondelinge behandeling voor de kamer van beroep

- 28 Verzoekster stelt dat zij krachtens artikel 75, lid 1, van verordening nr. 40/94 uitdrukkelijk heeft verzocht om een mondelinge behandeling voor de kamer van beroep. Het horen van de partijen had kunnen bijdragen tot de vaststelling van een rechtens gegronde beslissing, aangezien verzoekster inlichtingen had kunnen verstrekken over de Duitse rechtspraak inzake de vraag of de betrokken waren soortgelijk zijn. Door een dergelijke mondelinge behandeling te weigeren heeft de kamer van beroep volgens verzoekster de grenzen van haar beoordelingsvrijheid overschreden.
- 29 Het Gerecht herinnert eraan dat volgens artikel 75, lid 1, van verordening nr. 40/94 „[het BHIM] [...] ambtshalve of op verzoek van een der partijen in de procedure tot mondelinge behandeling [kan] overgaan indien het zulks wenselijk acht”.
- 30 Het Gerecht stelt vast dat de kamer van beroep over een beoordelingsmarge beschikt met betrekking tot de vraag of een mondelinge behandeling werkelijk nodig is, wanneer een partij daarom verzoekt. In casu blijkt uit de bestreden beslissing dat de kamer van beroep beschikte over alle gegevens die nodig waren om het dictum van de bestreden beslissing te funderen. In dit verband heeft verzoekster niet aangetoond hoe mondelinge preciseringen over de Duitse rechtspraak, naast de uiteenzetting die zij in haar memorie voor de kamer van beroep over deze rechtspraak heeft gegeven, een dergelijk dictum hadden kunnen voorkomen. In elk geval is het vaste rechtspraak dat de rechtmatigheid van de beslissingen van de

kamers van beroep uitsluitend moet 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 (arresten GIORGIO BEVERLY HILLS, reeds aangehaald, punt 53, en CASTILLO, reeds aangehaald, punt 37). Derhalve heeft de kamer van beroep de grenzen van haar beoordelingsvrijheid niet overschreden door geen gevolg te geven aan verzoeksters vraag om een mondelinge behandeling.

De tweede vordering

- 31 Aangezien verzoekster geen enkele specifieke grond aanvoert ter ondersteuning van haar vordering tot vernietiging van punt 2 van het dictum van de bestreden beslissing, betreffende de voor het BHIM gemaakte kosten, volstaan de voorgaande overwegingen om deze vordering af te wijzen.
- 32 Gelet op het voorgaande wordt het beroep verworpen.

Kosten

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

- 1) **Verwerpt het beroep.**

- 2) **Verwijst verzoekster in de kosten.**

Pirrung

Meij

Forwood

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 juli 2004.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

J. Pirrung