

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

12 januari 2006 *

In zaak T-147/03,

Devinlec Développement innovation Leclerc SA, gevestigd te Toulouse (Frankrijk), vertegenwoordigd door J.-P. Simon, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. Novais Gonçalves en A. Folliard-Monguiral als gemachtigden,

verweerder,

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

TIME ART Uluslararası Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ, gevestigd te Istanbul (Turkije), vertegenwoordigd door F. Jacobacci, advocaat,

* Procestaal: Engels.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 30 januari 2003 (zaak R 109/2002-3) inzake een oppositieprocedure tussen Devinlec Développement innovation Leclerc SA en TIME Art Uluslararası Saat Ticareti ve dış Ticaret AŞ,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, P. Mengozzi en I. Wiszniewska-Białecka, rechters,
griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 30 april 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 24 oktober 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de op 28 oktober 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 30 juni 2005,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 8 september 1997 heeft de vennootschap TIME ART Uluslararası Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ (hierna: „interveniente”) 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 hieronder weergegeven beeldteken:



- 3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 14 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Horloges, klokken (pendules), mechanieken en onderdelen daarvan, horloge-/klokglazen, horloge-/klokkasten, horlogeriempjes, horlogekettingen, horlogebandjes, behuizingen voor horloges en klokken”.

- 4 Op 17 augustus 1998 is deze aanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 62/98.
- 5 Op 9 november 1998 heeft de vennootschap Devinlec Développement innovation Leclerc SA (hierna: „verzoekster”) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk met een beroep op het hieronder weergegeven oudere beeldmerk, dat op 11 december 1987 in Frankrijk was ingeschreven onder nr. 1 555 274:



- 6 De waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven, zijn volgens de classificatie van genoemde Overeenkomst van Nice omschreven als volgt:
- klasse 14: „Uurwerken en producten voor uurwerken; bijoutherieën”;
 - klasse 18: „Lederwaren”.
- 7 De oppositie, die was gebaseerd op de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, was gericht tegen alle in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren.

- 8 Op 10 maart 1999 heeft interveniënte krachtens artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 gevraagd dat verzoekster het bewijs van het gebruik van het oudere merk zou leveren.
- 9 Verzoekster heeft ten bewijze van het normale gebruik van het oudere merk verschillende voorwerpen en documenten overgelegd, waaronder horloges, facturen, reclamemateriaal, persartikelen en een verklaring op erewoord van haar directeur.
- 10 Uit al deze elementen is gebleken dat het oudere merk in Frankrijk voor „horloges en horlogeriempjes” werd gebruikt in de vorm van het hierna weergegeven beeldteken:

 **QUANTIEME**

- 11 Bij beslissing van 30 november 2001 heeft de oppositieafdeling uitspraak gedaan op de oppositie. Zij heeft geoordeeld dat verzoekster het gebruik van het oudere merk had bewezen, zonder dat dit gebruik in de vorm van het in punt 10 hierboven weergegeven beeldteken het onderscheidend vermogen van het oudere merk heeft gewijzigd. Bovendien heeft zij de oppositie toegewezen op grond dat de door de conflicterende merken aangeduide waren ten dele dezelfde en ten dele soortgelijk zijn en de tekens visueel, fonetisch en begripsmatig voldoende overeenstemmen om bij het relevante publiek verwarringsgevaar te doen ontstaan.
- 12 Op 29 januari 2002 heeft interveniënte bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

- 13 Bij beslissing van 30 januari 2003 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de derde kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de oppositie derhalve afgewezen. De kamer van beroep heeft, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat, hoewel de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde of soortgelijk zijn, rekening diende te worden gehouden met de omstandigheden waarin de door het oudere merk aangeduide waren in de handel worden gebracht, en met het feit dat de horloges en horlogeriempjes van dat merk uitsluitend in de winkelcentra E. Leclerc aan de eindverbruiker worden verkocht. Op basis hiervan heeft de kamer van beroep geoordeeld dat wanneer de gemiddelde consument met het aangevraagde merk op „horloges, klokken (pendules), horlogekettingen/ armbanden voor horloges en behuizingen voor horloges en klokken” wordt geconfronteerd in andere winkels dan de winkelcentra E. Leclerc, hij ondanks de visuele en fonetische overeenstemming van de conflicterende merken en het feit dat ze allebei mogelijk alluderen op het begrip kwantiteit, niet zal aannemen dat de door de conflicterende merken aangeduide waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van verbonden ondernemingen (punten 39 en 40 van de bestreden beslissing).

De conclusies van de partijen

- 14 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
- de bestreden beslissing te vernietigen;
 - de aanvraag tot inschrijving van het aangevraagde merk af te wijzen;
 - het BHIM te verwijzen in de kosten;
 - interveniënte te verwijzen in de kosten van de administratieve procedure voor het BHIM.

15 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

16 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

- de bestreden beslissing te vernietigen voorzover zij voor haar bezwarend is.

In rechte

17 Ter ondersteuning van haar eerste vordering voert verzoekster twee middelen aan. Het eerste middel betreft schending van regel 50 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1). Het tweede middel betreft schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en van de „algemene beginselen van het merkenrecht”.

- 18 Interveniënte voert een zelfstandig middel tot vernietiging van de bestreden beslissing aan, namelijk schending van artikel 15, lid 2, en van artikel 43, lid 3, van verordening nr. 40/94.
- 19 Het Gerecht onderzoekt eerst het zelfstandige middel van interveniënte en daarna het tweede en het eerste middel van verzoekster.

Het zelfstandige middel van interveniënte: schending van artikel 15, lid 2, en van artikel 43, lid 3, van verordening nr. 40/94

De argumenten van de partijen

- 20 Interveniënte verzoekt het Gerecht vast te stellen dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het oudere merk zoals dat door verzoekster werd gebruikt, het onderscheidend vermogen van het eerder in Frankrijk ingeschreven teken niet heeft gewijzigd. Interveniënte verzoekt het Gerecht derhalve ook te verklaren dat het door verzoekster in de administratieve procedure aan het BHIM overgelegde bewijs van het normale gebruik van het oudere merk onvoldoende was en dat de kamer van beroep artikel 43, lid 3, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.
- 21 Ter terechtzitting hebben verzoekster en het BHIM gesteld dat de bestreden beslissing op dit punt moest worden bevestigd.

Beoordeling door het Gerecht

- 22 Artikel 15 van verordening nr. 40/94, met als titel „Gebruik van het gemeenschapsmerk”, bepaalt:

„1. Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:

- a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd;

[...]”

- 23 Artikel 43 van verordening nr. 40/94, met als titel „Onderzoek van de oppositie”, bepaalt:

„2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de

Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voorzover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.

[...]"

²⁴ In casu zij eraan herinnerd dat de bestreden beslissing het oordeel van de oppositieafdeling heeft bevestigd, namelijk dat verzoekster overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 het bewijs van het normale gebruik van het oudere nationale merk heeft geleverd, zonder dat het door haar gebruikte teken, zoals weergegeven in punt 10 hierboven, het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het in Frankrijk was ingeschreven, zoals dit merk in punt 5 hierboven is weergegeven, wijzigt. In punt 11 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep met name opgemerkt dat het verschil in lettertype en in stilering van de letter „q” van het oudere merk het onderscheidend vermogen niet wijzigde, omdat uit de in de oppositieprocedure overgelegde bewijsstukken duidelijk bleek dat deze letter niet wordt waargenomen los van het woord waarvan zij deel uitmaakt, en dat het wezenlijke bestanddeel van het oudere merk vormt. Bovendien heeft de kamer van beroep in punt 12 van de bestreden beslissing opgemerkt dat uit verschillende krantenknipsels en uit reclamemateriaal voor het oudere merk is gebleken dat het merk ook werd gebruikt in de vorm waarin het was ingeschreven, en dat de gestileerde letter „q” niet op de voorgrond trad.

- 25 Dit oordeel dient te worden bevestigd.
- 26 Om te beginnen is volgens artikel 15, lid 2, sub a, juncto artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 ook het bewijs van het gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van dat merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd, te beschouwen als bewijs van het normale gebruik van een nationaal of communautair ouder merk op basis waarvan oppositie wordt ingesteld tegen een gemeenschapsmerkaanvraag [zie in die zin arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Jurispr. blz. II-2789, punt 44].
- 27 Vervolgens staat vast dat in casu het gebruik van het in punt 10 hierboven weergegeven teken het onderscheidend vermogen van het oudere nationale merk niet wijzigt, anders dan interveniënte stelt.
- 28 Dienaangaande zij opgemerkt dat de enige verschilpunten tussen het oudere nationale merk zoals dat is ingeschreven, en het door verzoekster gebruikte teken liggen in de gestileerde letter „q”, die aan de wijzerplaat van een uurwerk doet denken, en in het gebruik van hoofdletters voor het woorelement van het oudere nationale merk.
- 29 In de eerste plaats is de letter „q” meer gestileerd in de weergave van het gebruikte teken dan in die van het oudere nationale merk. Dit neemt echter niet weg dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk wordt bepaald door het woorelement van dat merk in zijn geheel. Overigens is de gestileerde letter „q”, die — zoals hierboven gezegd — doet denken aan de wijzerplaat van een uurwerk, niet sterk onderscheidend voor waren van klasse 14, de enige waren waarvoor verzoekster het gebruik van het oudere merk heeft bewezen. In de tweede plaats

behoeft, wat het gebruik van hoofdletters betreft, slechts te worden opgemerkt dat dit gebruik geenszins origineel is en het onderscheidend vermogen van het oudere nationale merk evenmin wijzigt.

- 30 Hieruit volgt dat de kamer van beroep bij de beoordeling of verzoekster het normale gebruik van het oudere nationale merk heeft aangetoond, terecht rekening heeft gehouden met de door verzoekster overgelegde bewijsstukken die betrekking hebben op het in punt 10 hierboven weergegeven teken voor de waren van klasse 14 „horloges en horlogeriempjes”.
- 31 Aangezien interveniënte de beoordeling van deze bewijsstukken door de kamer van beroep niet betwist, en evenmin de beoordeling van de bewijzen die verzoekster heeft overgelegd om aan te tonen dat zij het oudere nationale merk ook heeft gebruikt in de vorm waarin het is ingeschreven, dient het zelfstandige middel van interveniënte te worden afgewezen.

Het tweede middel van verzoekster: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en van de „algemene beginselen van het merkenrecht”

De argumenten van de partijen

- 32 Verzoekster betwist verschillende overwegingen van de kamer van beroep betreffende de vergelijking van de door de conflicterende merken aangeduide waren, de vergelijking van de conflicterende tekens en het ontbreken van verwarringsgevaar.

- 33 Wat in de eerste plaats de vergelijking van de door de conflicterende merken aangeduide waren betreft, stelt verzoekster, die niet betwist dat deze waren dezelfde of soortgelijk zijn, dat de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing zich op een onjuiste feitelijke veronderstelling heeft gebaseerd. Verzoekster komt namelijk op tegen de overweging van de kamer van beroep dat de door het oudere merk aangeduide waren niet naast de door het aangevraagde merk aangeduide waren in de handel worden gebracht en niet in andere winkels dan de winkelcentra E. Leclerc worden verkocht.
- 34 Verzoekster merkt op dat de kamer van beroep zich daartoe met name baseert op de verklaring van haar directeur van 7 mei 1999, die zij samen met andere stukken had overgelegd ten bewijze van het normale gebruik van het oudere merk. Volgens verzoekster kan evenwel op basis van deze verklaring noch op basis van de andere aan het BHIM meegedeelde documenten worden geconcludeerd dat in de verkooppunten „Le Manège à Bijoux” van de winkelcentra E. Leclerc — waar de door het oudere merk aangeduide waren in de handel worden gebracht — geen zelfde of soortgelijke waren van andere merken worden verkocht of dat de door het oudere merk aangeduide waren altijd uitsluitend in deze verkooppunten in de handel worden gebracht. Bovendien herinnert verzoekster eraan dat deze verklaring en de documenten die erbij waren gevoegd, juist zijn overgelegd om het normale gebruik van het oudere merk tussen 1993 en 1998 aan te tonen teneinde afwijzing van de oppositie te voorkomen. Verzoekster benadrukt dat de kamer van beroep haar bijvoorbeeld niet heeft verzocht, aan te tonen dat in de verkooppunten van de winkelcentra E. Leclerc dezelfde of soortgelijke waren van andere merken in de handel mochten worden gebracht. Voorzover verzoekster stelt dat dit inderdaad mocht, is zij bereid, bewijsstukken tot staving van haar stelling over te leggen.
- 35 Wat in de tweede plaats de vergelijking van de conflicterende merken betreft, merkt verzoekster allereerst op dat de kamer van beroep bij haar onderzoek van het oudere merk zichzelf heeft tegengesproken, aangezien zij bij haar beoordeling niet is uitgegaan van dat merk zoals het is gebruikt, maar zoals het is ingeschreven.
- 36 Vervolgens stelt verzoekster dat de kamer van beroep bij de visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens verschillende fouten heeft gemaakt.

- 37 Wat het visuele aspect betreft, erkent verzoekster de in de bestreden beslissing in aanmerking genomen gelijkenis van de prefixen „quant”, doch zij merkt op dat de kamer van beroep is voorbijgegaan aan het feit dat de conflicterende tekens ook de letter „m” met elkaar gemeen hebben, en dat er een visuele overeenkomst bestaat tussen de letter „i” in het oudere merk en de letter „u” in het aangevraagde merk. Verder levert het beeldelement in de vorm van een wekker boven het wordelement van het aangevraagde merk — een grafisch element dat overigens onderscheidend vermogen mist voor de door dat merk aangeduide waren —, geen visueel verschilpunt tussen de conflicterende merken op, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld. Indien het relevante publiek dat beeldelement in enig opzicht belangrijk zou vinden, zou het volgens verzoekster ook belang hechten aan de gestileerde letter „q” van het oudere merk zoals dat is gebruikt, die ook doet denken aan de wijzerplaat van een horloge of aan een wekker. Deze elementen versterken aldus de visuele overeenkomst van de conflicterende tekens.
- 38 Wat het fonetische aspect betreft, is verzoekster van mening dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat het wordelement van het aangevraagde merk en dat van het oudere merk in zeer sterke mate fonetisch overeenstemmen, doch zij wijst erop dat het verschil in uitspraak van de eindlettergrepen van de conflicterende merken („tum” in het aangevraagde merk en „tième” in het oudere merk), waarop de kamer van beroep de nadruk heeft gelegd, niet erg groot is, aangezien de letter „m” in beide conflicterende tekens voorkomt.
- 39 Wat het begripsmatige aspect betreft, stelt verzoekster dat de kamer van beroep in de punten 37 en 38 van de bestreden beslissing ten onrechte heeft geoordeeld dat de conflicterende tekens verschillen. Op basis van een enquête die op 31 mei en 1 juni 2002 werd gehouden bij een representatieve deelgroep van het doelpubliek en waarvan de resultaten bij het inleidende verzoekschrift zijn gevoegd, stelt verzoekster dat het doelpubliek de precieze betekenis van de wordelementen van de conflicterende merken niet kent en dat zelfs de meerderheid van de leden van het doelpubliek die denken dat zij de betekenis van de wordelementen van de conflicterende merken kennen, meent dat ze allebei naar een kwantiteit verwijzen. Verzoekster leidt hieruit af dat de visuele en fonetische gelijkenissen van de conflicterende tekens daardoor worden versterkt.

- 40 Wat in de derde plaats de beoordeling van het ontbreken van gevaar van verwarring van de conflicterende merken betreft, is verzoekster van mening dat de kamer van beroep is voorbijgegaan aan het beginsel van onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren. Volgens haar heeft de kamer van beroep met name blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de omstandigheden waarin de door het oudere merk aangeduide waren op een bepaald ogenblik in de handel werden gebracht, een relevante factor zijn voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Subsidiair verzoekt zij het Gerecht, te oordelen dat de kamer van beroep aan deze factor een te groot belang heeft gehecht, gelet op de in de bestreden beslissing vastgestelde soortgelijkheid van de waren en overeenstemming van de merken. Volgens verzoekster wordt in de bestreden beslissing niet alleen voorbijgegaan aan de communautaire rechtspraak, maar ook aan de „fundamentele beginselen van het merkenrecht”, inzonderheid aan het beginsel dat een merk kan overgaan onafhankelijk van de onderneming die er houder van is, en aan het beginsel van gelijkheid van de merkhouders. Aangaande dit laatste „beginsel” preciseert verzoekster dat indien het oudere merk op het ogenblik van publicatie van de inschrijvingsaanvraag minder dan vijf jaar had bestaan, zij het normale gebruik van dat merk niet had moeten aantonen en de kamer van beroep bijgevolg de door haar in de administratieve procedure voor het BHIM overgelegde bewijsstukken ter zake van het gebruik van het oudere merk niet had kunnen gebruiken. Verzoekster is aldus van mening dat de kamer van beroep de omvang van de bescherming van het oudere merk heeft ingeperkt.
- 41 Het BHIM repliceert, in de eerste plaats, dat niet wordt betwist dat de door de conflicterende merken aangeduide waren ten dele dezelfde en ten dele soortgelijk zijn.
- 42 Het benadrukt, in de tweede plaats, dat het relevante publiek, uit het oogpunt waarvan de tekens moeten worden vergeleken en het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld, bestaat uit de gemiddelde Franse consument, wat horloges, klokken (pendules) en kettingen/armbanden voor horloges betreft, terwijl, wat mechanieken en onderdelen van horloges en klokken, horloge- en klokglazen, alsmede horloge- en klokkasten betreft, het relevante publiek daarnaast bestaat uit de vakmensen die horloges en klokken vervaardigen of herstellen, waarbij met name een kast doorgaans samen met het horloge of de klok wordt verkocht.

- 43 In de derde plaats is het BHIM, wat de vergelijking van de tekens betreft, van mening dat deze visueel, fonetisch en begripsmatig verschillen.
- 44 Wat het visuele aspect betreft, erkent het BHIM dat de woordelementen van de conflicterende tekens de eerste vijf letters („quant”) gemeen hebben, doch het benadrukt dat de eindletters verschillen, dat de woordelementen niet even lang zijn, dat het lettertype verschilt en dat het aangevraagde merk ook een beeldelement bevat dat niet over het hoofd kan worden gezien, ook al kan worden betwijfeld of het van huis uit onderscheidend vermogen bezit voor de door het aangevraagde merk aangeduide waren. Het BHIM concludeert hieruit dat de conflicterende tekens visueel verschillen en gemakkelijk te onderscheiden zijn.
- 45 Wat het fonetische aspect betreft, stelt het BHIM dat de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens als gevolg van de aanwezigheid van de gemeenschappelijke lettergreep „quant” wordt gecompenseerd door de verschillen tussen de eindklanken van de conflicterende tekens („um” in het aangevraagde merk en „ième” in het oudere merk). In dit verband merkt het BHIM op dat de eindlettergrepen van de conflicterende tekens zeer verschillend worden uitgesproken.
- 46 Wat het begripsmatige aspect betreft, herinnert het BHIM eraan dat de woordelementen van de conflicterende tekens allebei verschillende betekenissen hebben, waardoor deze tekens niet kunnen worden geacht begripsmatig overeen te stemmen. Het BHIM is met name van mening dat de gemiddelde consument de term „quantième” van het oudere merk hoogstwaarschijnlijk begrijpt als de aanduiding van de dag van de maand door middel van een cijfer van een tot en met eenendertig. Volgens het BHIM is deze betekenis trouwens gangbaar in de uurwerkenhandel, zoals blijkt uit de bij zijn memorie van antwoord gevoegde print-outs uit verschillende Franstalige internetsites. Bijgevolg kent de gemiddelde consument die betekenis al, of leert hij die kennen in de handleiding die bij zijn aankoop steekt, of vraagt hij daarover uitleg aan de verkoper. Het BHIM voegt daaraan toe dat bovendien niet uit het oog mag worden verloren dat het relevante publiek ook bestaat uit vakmensen uit de uurwerkindustrie, die ongetwijfeld de betekenis van de term „quantième” begrijpen.

- 47 Volgens het BHIM wordt aan dit oordeel niet afgedaan door het argument dat verzoekster ontleent aan de bij haar inleidend verzoekschrift gevoegde enquêteresultaten, namelijk dat het relevante publiek een begripsmatig verband legt tussen de conflicterende tekens doordat ze allebei naar het begrip kwantiteit verwijzen. Hoewel in menig opzicht onzekerheid heerst over de omstandigheden waarin deze enquête is gehouden, merkt het BHIM op dat in elk geval ongeveer 11 % van de ondervraagde personen heeft aangegeven dat de term „quantum” naar het begrip kwantiteit verwijst, terwijl iets meer dan 28 % de term „quantième” met dat begrip associeert. Het BHIM is evenwel van mening dat deze percentages niet concludent zijn, en dat bovendien uit de enquêteresultaten niet blijkt welk percentage van het ondervraagde publiek heeft geantwoord dat beide termen naar het begrip kwantiteit verwijzen.
- 48 Wat in de vierde plaats de beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, merkt het BHIM allereerst op dat, gelet op het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren niet vaak worden aangekocht, de gemiddelde consument op alle aspecten van deze waren zal letten, daaronder begrepen de merken waaronder ze worden verkocht. Aangezien deze waren worden aangekocht na een visuele vergelijking van de waren en de merken, zijn de visuele verschillen tussen de conflicterende merken bijgevolg zeer belangrijk. Vervolgens stelt het BHIM dat het oudere merk in Frankrijk van huis uit een zwakke bescherming geniet, aangezien het woordelement ervan gewoonlijk wordt gebruikt om een van de kenmerken van de betrokken waren te beschrijven. Het BHIM meent dat er in deze omstandigheden geen gevaar van verwarring van de conflicterende merken bestaat, ongeacht of een aantal van de erdoor aangeduide waren dezelfde dan wel zeer soortgelijk zijn. Ten slotte wijst het BHIM erop dat deze conclusie niet op losse schroeven komt te staan door de fout die de kamer van beroep heeft gemaakt door voor de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening te houden met de bijzondere omstandigheden waarin de door het oudere merk aangeduide waren in de handel worden gebracht.
- 49 Interveniente is in de eerste plaats van mening dat verzoekster de kamer van beroep ten onrechte verwijt dat zij bij de vergelijking van de waren en van de conflicterende tekens het oudere merk heeft onderzocht zoals het door inschrijving in Frankrijk is beschermd, en niet zoals het wordt gebruikt.

- 50 In de tweede plaats komt interveniënte op tegen verzoeksters stelling dat het beeldelement van het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist. Volgens interveniënte kan een dergelijk bestanddeel, anders dan een wordelement, nooit zuiver beschrijvend zijn en heeft de kamer van beroep bij de vergelijking van de conflicterende tekens dus terecht rekening gehouden met het beeldelement van het aangevraagde merk.
- 51 Interveniente is in dit verband van mening dat de kamer van beroep terecht heeft uitgesloten dat de conflicterende tekens visueel overeenstemmen.
- 52 Wat de fonetische vergelijking van de conflicterende tekens betreft, stelt interveniënte dat de gemeenschappelijke lettergreep „quan” wellicht verschillend wordt uitgesproken door de gemiddelde referentieconsument. Bovendien wordt het feit dat de eindlettergrepen van de conflicterende tekens totaal verschillend worden uitgesproken, nog versterkt door de Franse foneticaregels. Verder betwist interveniënte de door verzoekster overgelegde enquêteresultaten; zij stelt met name dat deze enquête niet echt representatief is en betreurt dat het opleidingsniveau van de ondervraagde personen niet is aangegeven. Met betrekking tot dit laatste aspect stelt interveniënte dat de vermelding daarvan relevant zou zijn geweest om te weten welk percentage van de consumenten het wordelement van het aangevraagde merk zou uitspreken volgens de Latijnse oorsprong van de term en dus anders dan de term „quantième”.
- 53 Volgens interveniënte volgt hieruit dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de conflicterende tekens fonetisch overeenstemmen. Zij verzoekt het Gerecht in wezen deze voor haar bezwarende fout op dit punt recht te zetten.
- 54 Wat het begripsmatige aspect betreft, betwist interveniënte dat de conflicterende tekens overstemmen en schaart zij zich in wezen achter het betoog van het BHIM.

- 55 Wat in de derde plaats het ontbreken van gevaar van verwarring van de conflicterende merken betreft, stelt interveniënte dat de conclusie van de kamer van beroep juist is. Interveniente erkent, zoals verzoekster, dat met de omstandigheden waarin een bepaalde waar in de handel wordt gebracht, rekening moet worden gehouden uitgaande van een objectieve situatie, doch zij stelt dat deze benaderingswijze in casu wel degelijk is gevolgd. Het oudere merk behoort volgens interveniënte immers tot de categorie „eigen merken” (private labels) of „huismerken” (store brands) die uitsluitend door grote winkelketens worden ontworpen en gebruikt. De erdoor aangeduide waren moeten, aldus interveniënte, worden beschouwd als een specifieke categorie, met name wegens de modaliteiten volgens welke ze in de handel worden gebracht, hetgeen de benaderingswijze van de kamer van beroep rechtvaardigt.
- 56 Bovendien stelt interveniënte dat de kamer van beroep de wijze waarop verzoeksters waren in de handel worden gebracht, niet heeft beschouwd als een tegenwicht van de andere factoren waarmee in de bestreden beslissing rekening is gehouden, maar als een omstandigheid die het voor de consumenten duidelijk maakt dat de door het oudere merk aangeduide waren alleen in de winkelcentra E. Leclerc te vinden zijn, zoals de andere waren van het eigen merk. Deze algemene wijze waarop de door het oudere merk aangeduide waren in de handel worden gebracht, heeft daarentegen waarschijnlijk invloed op het gedrag van de gemiddelde consument, wanneer hij in andere verkooppunten wordt geconfronteerd met de door het aangevraagde merk aangeduide waren. Bovendien betwist interveniënte verzoeksters stelling dat in de bestreden beslissing de „algemene beginselen van het merkenrecht” zijn geschonden.
- 57 Toch verwijt interveniënte de kamer van beroep, zonder dat dit de conclusie van deze laatste aantast, dat zij bij haar globale beoordeling onvoldoende rekening heeft gehouden met het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk. Indien de kamer van beroep dit had erkend, zou dit volgens interveniënte op zich hebben volstaan om elk gevaar van verwarring van de conflicterende merken uit te sluiten. Zij verzoekt het Gerecht dus, vast te stellen dat de kamer van beroep op dit punt blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

Beoordeling door het Gerecht

- 58 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd.
- 59 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. 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, punt 31-33, en de aangehaalde rechtspraak].
- 60 Zoals blijkt uit vaste rechtspraak, dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende 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 [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 aangehaalde rechtspraak].

— Het relevante publiek

- 61 Aangezien het oudere nationale merk in Frankrijk is ingeschreven, is het relevante publiek het Franse publiek. Het BHIM en interveniënte zijn evenwel van mening dat, gelet op de door de conflicterende merken aangeduide waren, het relevante publiek niet alleen uit de gemiddelde consument bestaat, maar ook uit vakmensen uit de uurwerkindustrie.
- 62 Deze kwestie kan onbeslist blijven, aangezien in casu kan worden volstaan met het onderzoek of bij de gemiddelde Franse consument verwarringsgevaar bestaat. Indien er bij deze gemiddelde consument geen verwarringsgevaar bestaat, zoals de kamer van beroep heeft geconcludeerd, kan het beroep immers op basis van deze vaststelling worden verworpen, omdat dit oordeel a fortiori geldt voor het gedeelte van het relevante publiek dat bestaat uit „vakmensen”, wier aandachtsniveau per definitie groter is dan dat van de gemiddelde consument. Alleen wanneer het Gerecht van oordeel zou zijn dat de kamer van beroep ten onrechte verwarringsgevaar heeft uitgesloten, moet worden nagegaan of ook voor de door het aangevraagde merk aangeduide waren die deze vakmensen gebruiken, verwarringsgevaar bestaat.
- 63 Opgemerkt zij evenwel dat met betrekking tot waren als die welke de conflicterende merken aanduiden, die niet vaak en doorgaans via een verkoper worden aangekocht, moet worden aangenomen, zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument groter dan normaal en dus redelijk groot is.

— De vergelijking van de waren

- 64 Vaststaat dat de door de conflicterende merken aangeduide waren ten dele dezelfde en ten dele soortgelijk zijn, zoals in de bestreden beslissing is vastgesteld.

— De vergelijking van de conflicterende tekens

65 Alvorens de door de kamer van beroep gemaakte visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens te onderzoeken, dient afwijzend te worden beslist op verzoeksters argument dat de kamer van beroep het oudere nationale merk had moeten onderzoeken zoals het in de in punt 10 hierboven weergegeven vorm is gebruikt en niet zoals het is ingeschreven.

66 Er zij immers aan herinnerd dat in het kader van de bepalingen van verordening nr. 40/94 betreffende het onderzoek van een oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk het bewijs van het normale gebruik van een ouder nationaal merk tot doel heeft, de houder ervan de gelegenheid te bieden, na een uitdrukkelijk verzoek van de aanvrager van het gemeenschapsmerk, aan te tonen dat het merk in de vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag daadwerkelijk op de markt is gebruikt. Overeenkomstig artikel 15, lid 2, sub a, en artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 geldt dat bewijs ook wanneer het teken wordt gebruikt in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Wanneer dit bewijs niet wordt geleverd, inzonderheid wanneer de gebruikte elementen het onderscheidend vermogen van het oudere merk wel wijzigen, of wanneer geen geldige reden voor het niet gebruiken wordt gegeven, moet de oppositie worden afgewezen. Het bewijs van het normale gebruik van een ouder merk in een oppositieprocedure heeft dus tot doel noch tot gevolg dat de houder ervan bescherming verkrijgt voor een niet-ingeschreven teken of voor niet-ingeschreven elementen van een teken. Het tegendeel aanvaarden zou ertoe leiden dat de bescherming voor de houder van een ouder merk op basis waarvan oppositie is ingesteld tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, op onrechtmatige wijze wordt uitgebreid.

67 Aangezien alleen het in punt 5 hierboven weergegeven oudere merk op basis waarvan de oppositie is ingesteld die tot de bestreden beslissing van de kamer van

beroep heeft geleid, door verzoekster is ingeschreven, geniet alleen dat merk de bescherming die ingeschreven oudere merken verkrijgen. Het is dan ook dat merk dat bij het onderzoek van de oppositie moet worden vergeleken met het aangevraagde merk, zoals de oppositieafdeling en de kamer van beroep terecht hebben gedaan, voor de waren waarvoor verzoekster het normale gebruik van haar merk heeft bewezen, in casu de waren van klasse 14 „horloges en horlogeriempjes”.

68 Thans dient te worden nagegaan of de bestreden beslissing rechtmatig is wat de visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens betreft.

69 Wat de visuele vergelijking betreft, zij eraan herinnerd dat de kamer van beroep in de punten 31 tot en met 33 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld:

„31 Wat het visuele aspect betreft, bestaat het oudere merk uit het woord ‚Quantième’ in een niet bijster origineel lettertype. De letter ‚Q’, die een beetje ronder is, verschilt niet erg van de gewone letter ‚Q’. In het door opposante overgelegde uittreksel van het woordenboek *Larousse English/French* 1995 wordt het gedeelte met de woorden die met deze letter beginnen, voorafgegaan door de letter Q die niet zo erg verschilt van de letter ‚Q’ in het ingeschreven merk. De zwarte streep boven dat merk maakt geen deel uit van het merk. Niets in het oudere merk vestigt de aandacht van het relevante publiek op de letter ‚Q’ *per se*.

32 Wat het aangevraagde merk betreft, heeft [de oppositieafdeling in] de bestreden beslissing weliswaar geoordeeld dat het een element bevat dat lijkt op een abstracte wijzerplaat van een uurwerk of op een ‚Q’-vormig horloge, doch geconcludeerd dat het woord ‚QUANTUM’, waarvan het lettertype niet bijster origineel is, het dominerende bestanddeel vormt. Uit de folders en de

krantenknipsels in het dossier blijkt duidelijk dat het niet ongebruikelijk is dat tekens op horloges een symbool in het midden boven het woordelement of de naam bevatten, zoals het aangevraagde merk. Evenmin is het ongebruikelijk dat dit symbool bizarre letters bevat die een rechtstreekse associatie met het woordelement of de naam oproepen, zoals het aangevraagde merk. Wellicht gaat de gemiddelde consument, die vertrouwd is met logo's in die vorm, dat symbool waarnemen als een origineel logo met onderscheidend vermogen, en niet als een gewoon horloge zonder aanduiding van herkomst.

33 De merken stemmen visueel overeen voorzover ze beide het prefix ‚Quant‘ bevatten. Ze verschillen voorzover het aangevraagde merk een logo bevat dat de gemiddelde consument waarneemt als de afkorting van het woord ‚Quantum‘. Het is onwaarschijnlijk dat de gemiddelde consument bij het zien van het oudere merk zijn aandacht zal vestigen op de letter ‚Q‘, aangezien er geen bijzondere reden is waarom deze letter de aandacht van de consument zou trekken.”

70 Vaststaat dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat de conflicterende tekens visueel niet overeenstemmen.

71 Het Gerecht oordeelt echter dat deze tekens visueel wel overeenstemmen.

72 Zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld, hebben de conflicterende tekens het prefix „quant” met elkaar gemeen. Zoals verzoekster heeft benadrukt, komt ook de letter „m” in beide tekens voor. De woardelementen van de conflicterende tekens hebben visueel dus zes letters gemeen, waarvan de eerste vijf van elk teken. Hoewel de aandacht van de consument vaak door het eerste deel van de woorden wordt getrokken [zie in die zin arrest Gerecht van 17 maart 2004, El

Corte Inglés/BHIM — González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 en T-184/02, Jurispr. blz. II-965, punt 81], kan zijn visuele aandacht ook worden getrokken door de eindletters van de tekens, gelet op de geringe lengte van de betrokken tekens [zie arrest Gerecht van 6 juli 2004, Grupo El Prado Cervera/BHIM — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Jurispr. blz. II-2073, punt 48]. Hoewel het wordelement van het aangevraagde merk vrij kort is, is de eindletter, te weten de letter „m”, in casu dezelfde als een van de vier eindletters van het oudere merk. Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, zijn de conflicterende tekens bovendien in een gewoon lettertype geschreven. De wordelementen van de conflicterende tekens stemmen dus visueel overeen.

- 73 Toch dient te worden nagegaan of, zoals de kamer van beroep laat uitschijnen hoewel zij haar redenering op dit punt niet duidelijk ten einde voert, en zoals interveniënte in haar schrifturen aanvoert, de aanwezigheid van een beeldelement boven het wordelement in het aangevraagde merk de visuele overeenstemming van de conflicterende tekens kan wegnemen.
- 74 Dienaangaande zij er om te beginnen aan herinnerd dat het relevante publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk in de regel niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk zal beschouwen [zie in die zin arrest Gerecht van 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 53, en arrest CHUFAFIT, punt 72 supra, punt 51].
- 75 In casu dient te worden vastgesteld dat, zoals het BHIM heeft erkend, de afbeelding van de wijzerplaat van een uurwerk of horloge geen bijzonder onderscheidend vermogen heeft voor de waren waarvoor interveniënte de gemeenschapsmerkaanvraag heeft ingediend.

- 76 Bovendien zij eraan herinnerd dat bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, niet alleen met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening moet worden gehouden, maar ook kan worden nagegaan hoe de verschillende bestanddelen zich tot elkaar verhouden in de configuratie van het samengestelde merk [zie in die zin arrest Gerecht van 23 oktober 2002, *Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 35].
- 77 In casu behoeft evenwel slechts te worden opgemerkt dat het beeldelement boven het centrale wordelement van het aangevraagde merk staat, zonder dat hierdoor de indruk ontstaat dat dit bestanddeel het beeld van het aangevraagde merk dat het publiek zal bijblijven, visueel kan domineren. In de meeste gevallen wordt het relevante publiek met het aangevraagde merk geconfronteerd bij de aankoop van horloges, en de merken zijn doorgaans afgebeeld op de wijzerplaat. Aangezien een wijzerplaat relatief klein is, is de afbeelding van beeldelementen visueel moeilijk waar te nemen wanneer, zoals in casu, deze elementen geen centrale plaats innemen in de configuratie van het samengestelde merk, doch boven het wordelement van het aangevraagde merk staan.
- 78 In deze omstandigheden dient te worden geconcludeerd dat de conflicterende tekens visueel overeenstemmen.
- 79 Wat de fonetische vergelijking van de conflicterende tekens betreft, heeft de kamer van beroep in punt 34 van de bestreden beslissing geoordeeld:

„Wat het fonetische aspect betreft, zal het aangevraagde merk, aangezien het symbool ervan wellicht wordt waargenomen als een originele afkorting van het woord ‚Quantum‘, zonder meer worden uitgesproken als ‚Quantum‘. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat het relevante publiek het woord correct uitspreekt als ‚kwántóm‘ (zie *Le Robert électronique*), met name omdat het woord in zeer

specifieke contexten wordt gebruikt en het relevante publiek het niet als een Latijns woord zal waarnemen. De lettergreep ‚quan’ wordt zowel in het aangevraagde merk als in het oudere merk uitgesproken als ‚kan-’. Er bestaat dus een zekere mate van fonetische overeenstemming, hoewel de uitgang van de tekens (‚-tóm’ of ‚-touw’ in het aangevraagde merk en ‚-tjem’ in het oudere merk) waarschijnlijk verschillen en het oudere merk in drie lettergrepen kan worden uitgesproken.”

80 Dit oordeel kan in wezen niet worden ontkracht.

81 Wat de uitspraak betreft, is het immers weinig realistisch te denken dat de gemiddelde Franse consument het aangevraagde merk zal uitspreken als „kwántóm”, zijnde de Latijnse uitspraak van de term „quantum”. Dit oordeel vindt steun in de enquêteresultaten die verzoekster in de administratieve procedure heeft overgelegd en bij haar inleidend verzoekschrift heeft gevoegd. Uit deze enquête, die op 30 mei en 1 juni 2002 werd gehouden bij een representatieve deelgroep van 984 personen uit de Franse bevolking, blijkt immers dat 79,5 % van de ondervraagde personen het aangevraagde merk uitspreekt als „kantom” dan wel als „kantouw”.

82 Dienaangaande kan niet worden aanvaard het verwijt van interveniënte dat deze enquête niet representatief is, met name omdat het opleidingsniveau van de ondervraagde personen niet is vermeld, hetgeen relevant zou zijn geweest om te weten welk percentage van de consumenten het woordelement van het aangevraagde merk uitspreekt volgens de Latijnse oorsprong van het woord, en dus anders dan de term „quantième”. Interviënte staft haar stelling dat de enquêteresultaten niet relevant zijn, immers niet, hoewel deze enquête volgens een objectieve methode en in objectieve omstandigheden is gehouden. Interviënte geeft evenmin aan, in welk opzicht de kamer van beroep een fout zou hebben gemaakt door in de bestreden beslissing te verwijzen naar de resultaten van deze enquête. Aangezien de steekproef uit de Franse bevolking per definitie voor deze bevolking „representatief” was, is in de enquête bovendien noodzakelijkerwijs rekening gehouden met het opleidingsniveau van deze bevolking, zoals indirect tot uiting komt in de tabellen met de structuur van de steekproef. Overigens gaat

interveniente voorbij aan het feit dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde Franse consument, van wie niet kan worden verondersteld dat hij Latijn heeft geleerd en weet hoe Latijnse woorden worden uitgesproken, uitspraak waarover trouwens geen overeenstemming bestaat.

- 83 Hieruit volgt dat het relevante publiek het aangevraagde merk in de regel uitspreekt als „kantóm” of zelfs als „kantoum”, terwijl het het oudere merk doorgaans uitspreekt als „kantjem”, zonder het daarbij in drie lettergrepen te splitsen, zoals ook de resultaten van voornoemde enquête hebben aangetoond.
- 84 Hoewel het aangevraagde merk de klank „o” of zelfs „ou” bevat en het oudere merk de klank „je”, hebben de conflicterende merken evenwel niet alleen de klank „kant”, maar ook de eindklank van de letter „m” met elkaar gemeen.
- 85 Derhalve dient te worden geconcludeerd dat de conflicterende tekens fonetisch overeenstemmen.
- 86 Wat de begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens betreft, heeft de kamer van beroep in de punten 35 tot en met 38 van de bestreden beslissing gepreciseerd:

„35 Wat het begripsmatige aspect betreft, hebben de merken een verschillende betekenis. De betekenis van het woord ‚Quantum’ hangt af van het vakgebied waarin het wordt gebruikt. In de filosofie betekent het een bepaalde en afgelijnde kwantiteit en in de fysica slaat dit woord op een discrete hoeveelheid elektromagnetische energie waarvan de grootte evenredig is aan de frequentie

van de straling ervan [*Valeur discrète à laquelle ou aux multiples de laquelle correspond une manifestation d'énergie. Quantum d'action [...] Le quantum d'énergie électromagnétique est proportionnel à la fréquence de la radiation (il correspond à cette fréquence multipliée par la constante de Planck, — elle-même parfois désignée sous le nom de quantum) — zie Le Robert Électronique*]. Volgens dit woordenboek wordt het woord [,quantum'] ook gebruikt in het computerjargon in de term ,*Quantum de temps: durée élémentaire maximale d'un programme, dans les systèmes „en temps partagé” d'un ordinateur*'. Bovendien blijkt uit het woordenboek *Le Robert & Collins du management commercial financier économique juridique* (1992) duidelijk dat het woord wordt gebruikt in het juridische of administratieve vakgebied om het bedrag van de schadevergoeding aan te duiden (*Quantum des dommages et intérêts*). Aangezien dit woord in specifieke vakgebieden wordt gebruikt, kent de gemiddelde consument geen enkele van deze betekenissen nauwkeurig, hoewel hij misschien weet dat het om een wetenschappelijke term gaat, in de veronderstelling dat hij een — zij het elementaire — kennis van fysica heeft.

- 36 Het woord ,*Quantième*' wordt in *Le Robert électronique* gedefinieerd, ten eerste, als een bijvoeglijk naamwoord of als een vragend voornaamwoord, dat ,hoeveelste' betekent [bijvoorbeeld ,*Je ne sais à la quantième visite ce fut*' (Furetière, *Roman bourgeois*, II), ,*Le quantième êtes-vous? Le sixième.*'] en, ten tweede, als een zelfstandig naamwoord dat de dag van de maand door middel van een cijfer van een tot en met eenendertig aanduidt [*Le jour du mois, désigné par un chiffre (de premier, deux ..., à trente ou trente et un). Le quantième, quel quantième sommes-nous? — Date, jour (du mois); et aussi combien [...] Cette montre marque les quantièmes*]. Uit de aanwijzingen bij dit woord en uit het door opposante overgelegde advies van professor Jean-Pierre Lassalle blijkt duidelijk dat alleen het bijvoeglijk naamwoord verouderd is. De betekenis van het zelfstandig naamwoord is niet verouderd en beschrijft zelfs de aanduiding van de dag van de maand op uurwerken. Desondanks begrijpt de gemiddelde consument deze betekenis niet onmiddellijk, aangezien deze term niet tot het dagelijkse taalgebruik behoort. Indien de gemiddelde consument het advies van een uurwerkverkoper inwint, die daarentegen wel de betekenis van deze term als de dagaanduiding op horloges en klokken nauwkeurig begrijpt, is het evenwel niet uitgesloten dat de consument de precieze betekenis van deze term leert kennen.
- 37 Hoewel uit de door opposante overgelegde enquêteresultaten blijkt dat een deel van de gemiddelde consumenten aanneemt dat het aangevraagde merk alludeert op het begrip kwantiteit, gaat het hier om een kleiner aantal dan het aantal

consumenten dat in het oudere merk een verwijzing naar dat begrip waarneemt. Hoewel veel consumenten kunnen stellen dat zij de betekenis van het woord ‚quantième’ begrijpen, zijn er nog veel meer die een betekenis van het woord ‚quantum’ zullen voorstellen. Het aantal is groter in het eerste geval omdat de stam ‚quanti-’ een associatie met het begrip kwantiteit oproept. Dat is [daarentegen] niet evident voor het prefix ‚quant-’ in het aangevraagde merk dat een associatie met het [Franse] voorzetsel ‚Quant’ oproept.

38 Uit het oogpunt van de consumenten die de precieze betekenis van een of van beide termen nauwkeurig dan wel bij benadering begrijpen, verschillen de merken begripsmatig. Uit het oogpunt van de consumenten die de betekenis ervan niet begrijpen, speelt de begripsmatige factor bij de vergelijking [van de conflicterende tekens] een zeer kleine rol.”

87 Om te beginnen zij opgemerkt dat de conclusie van de kamer van beroep ter zake van het bestaan van een begripsmatig verschil tussen de tekens bij het relevante publiek niet duidelijk is.

88 Voorts is, zoals de kamer van beroep heeft vastgesteld, de betekenis van de woordelementen van de conflicterende tekens niet onmiddellijk duidelijk voor de gemiddelde Franse consument, met name omdat deze termen in gespecialiseerde en technische gebieden worden gebruikt. Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, valt weliswaar niet uit te sluiten dat de gemiddelde consument het woord „quantum” als een wetenschappelijke term waarneemt, doch dit impliceert geenszins dat hij daaraan een speciale betekenis toekent.

89 Zoals interveniënte ter terechtzitting op goede gronden heeft verklaard, dient in deze context toch ook in zekere mate rekening te worden gehouden met de objectieve omstandigheden waarin de merken op de markt worden gebracht [zie

arrest BUDMEN, punt 74 supra, punt 57, en arrest 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 49], inzonderheid met de omstandigheden waarin horloges en klokken (pendules) in de handel worden gebracht. Deze waren worden immers doorgaans verkocht via een persoon die de koper advies zal verstrekken en hem wellicht de technische details en het ontwerp van de betrokkenen waar zal uitleggen. In deze omstandigheden is het mogelijk dat de gemiddelde consument de betekenis van het in de uurwerkindustrie en -handel sterk ingeburgerde woordelement „quantième” in het oudere merk leert kennen.

- 90 Om die reden mag, wat het begripsmatige aspect betreft, aan de door verzoekster overgelegde enquêteresultaten niet een zo groot belang worden gehecht als deze laatste stelt. Hoewel van de ondervraagde personen die aan beide termen een betekenis hebben toegekend, meer dan 69 % voor de term „quantième” en meer dan 45 % voor de term „quantum” hebben verwezen naar het begrip kwantiteit, is bij deze enquête, die bij de ondervraagde persoon thuis werd gehouden, immers geen rekening gehouden met de objectieve omstandigheden waarin de conflicterende merken op de markt (zouden) worden gebracht.
- 91 Hoewel het relevante publiek in de regel aan de woordelementen van de conflicterende merken niet onmiddellijk een precieze betekenis zal toekennen, kan het woordelement van het oudere merk voor dat publiek toch een betekenis krijgen, gelet op de objectieve omstandigheden waarin de door de conflicterende merken beschermde waren in de handel worden gebracht. Bijgevolg bestaat er tussen de conflicterende tekens een zeker begripsmatig verschil.
- 92 Uit het voorgaande volgt dat de conflicterende tekens visueel en fonetisch overeenstemmen en begripsmatig verschillen.

— Het verwarringsgevaar

93 Er zij aan herinnerd dat de kamer van beroep op basis van de in de punten 39 en 40 van de bestreden beslissing gevolgde redenering in casu heeft geoordeeld dat er geen gevaar van verwarring van de conflicterende merken bestaat.

94 Zij heeft daarbij de volgende analyse gemaakt:

„39 [...] [h]oewel de waren van het aangevraagde merk naar aard en bestemming dezelfde als of soortgelijk zijn aan de door het oudere merk aangeduide waren en de door het aangevraagde merk aangeduide toebehoren naar aard en bestemming complementair zijn aan de waren van het oudere merk, blijkt uit de concrete omstandigheden dat, aangezien de door het oudere merk aangeduide horloges uitsluitend in de winkelcentra E. Leclerc worden verkocht en horloges van andere merken daar niet worden verkocht, de door de [conflicterende] merken aangeduide waren niet naast elkaar of in dezelfde winkels worden verkocht.

40 Gelet op de omstandigheden waarin de door het oudere merk aangeduide waren in de handel worden gebracht, en op het feit dat door dit merk aangeduide horloges en horlogeriempjes uitsluitend in de winkels E. Leclerc aan de eindconsument worden verkocht, is de kamer van beroep niet van oordeel dat de gemiddelde consument, wanneer hij in andere winkels dan de winkelcentra E. Leclerc wordt geconfronteerd met het aangevraagde merk op ‚horloges, klokken (pendules), horlogekettingen/armbanden voor horloges en behuizingen voor horloges en klokken’, ondanks de visuele en fonetische overeenstemming van de conflicterende merken en hun mogelijke gemeenschappelijke begripsmatige verwijzing naar het begrip kwantiteit, aanneemt dat de door de conflicterende merken aangeduide waren van dezelfde onderneming of van verbonden ondernemingen afkomstig zijn.”

- 95 Dit betoog kan niet worden aanvaard.
- 96 Volgens vaste rechtspraak impliceert de beoordeling van het verwarringsgevaar een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens (zie, *mutatis mutandis*, arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 17, en, wat de toepassing van verordening nr. 40/94 betreft, arrest GIORGIO BEVERLY HILLS, punt 59 *supra*, punt 32).
- 97 In casu staat vast dat de door de conflicterende merken aangeduide waren ten dele dezelfde en ten dele soortgelijk zijn. Bijgevolg is verwarringsgevaar slechts uitgesloten wanneer deze gelijkheid en soortgelijkheid worden gecompenseerd door grote punten van verschil tussen de tekens. Zoals hierboven is uiteengezet, stemmen de conflicterende tekens visueel en fonetisch overeen, terwijl ze begripsmatig in zekere mate verschillen.
- 98 Volgens de rechtspraak kan een begripsmatig verschil tussen tekens de visuele en fonetische overeenkomsten van deze tekens weliswaar grotendeels neutraliseren (arrest BASS, punt 60 *supra*, punt 54), doch volgens dezelfde rechtspraak is voor een dergelijke neutralisering vereist dat ten minste een van de betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen.
- 99 Zoals hierboven is opgemerkt, is het in casu echter uitgesloten dat het relevante publiek de vaste betekenis van zowel het wordelement „quantième” van het oudere merk als het wordelement „quantum” van het aangevraagde merk onmiddellijk begrijpt.

- 100 In deze omstandigheden kunnen de vastgestelde visuele en fonetische overeenkomsten van de conflicterende tekens niet grotendeels worden geneutraliseerd door het begripsmatige verschil tussen deze tekens.
- 101 De kamer van beroep heeft echter geoordeeld dat, gelet op de bijzondere modaliteiten volgens welke de door het oudere merk aangeduide waren in de handel worden gebracht, elk gevaar van verwarring van de conflicterende merken kan worden uitgesloten.
- 102 Zoals verzoekster en het BHIM stellen, moet deze factor bij het onderzoek van het verwarringsgevaar in beginsel buiten beschouwing worden gelaten.
- 103 Volgens de rechtspraak kan het gewicht dat bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de visuele, fonetische of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens moet worden toegekend, variëren naar gelang van de objectieve omstandigheden waarin de merken op de markt kunnen worden gebruikt (zie arresten BUDMEN, punt 74 supra, punt 57, en NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, punt 89 supra, punt 49). In dit verband moeten de „normale” verkoopsmodaliteiten van de door de conflicterende merken aangeduide waren als referentie worden genomen, dat wil zeggen de modaliteiten die normaal te verwachten zijn voor de categorie van de door de betrokken merken aangeduide waren. In casu gaat het voor horloges en horlogeriempjes om omstandigheden waarbij wordt aangenomen dat de waar in de regel met tussenkomst van een verkoper wordt aangekocht, zonder dat de consument, in zelfbediening, rechtstreeks toegang tot deze waren heeft.
- 104 Dat de objectieve omstandigheden waarin de door de conflicterende merken aangeduide waren in de handel worden gebracht, in aanmerking worden genomen, is volledig gerechtvaardigd. Het door de instanties van het BHIM te verrichten onderzoek van het verwarringsgevaar is immers een prospectief onderzoek. Aangezien de bijzondere modaliteiten volgens welke de door de merken aangeduide

waren in de handel worden gebracht, echter in de tijd en volgens de wens van de houders van deze merken kunnen variëren, mag het prospectief onderzoek van het gevaar van verwarring van twee merken, dat een doel van algemeen belang nastreeft, namelijk voorkomen dat het relevante publiek wordt misleid omtrent de commerciële herkomst van de betrokken waren, niet afhangen van de al dan niet verwezenlijkte commerciële, dus in se subjectieve, bedoelingen van de merkhouders.

105 Daarentegen zij benadrukt dat de instanties van het BHIM rekening mogen houden met de objectieve modaliteiten volgens welke de waren in de handel worden gebracht, met name om te bepalen welk belang moet worden gehecht aan het visuele, fonetische en begripsmatige aspect van de conflicterende merken. Wanneer, bijvoorbeeld, een waar van een bepaald merk uitsluitend op mondelinge bestelling wordt verkocht, zijn de fonetische aspecten van het betrokken teken voor het relevante publiek uiteraard belangrijker dan de visuele aspecten (zie in die zin NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, punt 89 supra, punt 49).

106 Dienaangaande kan het Gerecht niet instemmen met interveniëntes stelling dat de kamer van beroep in casu wel degelijk rekening heeft gehouden met de objectieve omstandigheden waarin verzoeksters waren in de handel worden gebracht, aangezien deze waren worden aangeduid door een sui generis soort merken, namelijk de eigen merken of huismerken. Deze stelling gaat immers niet alleen voorbij aan het feit dat de waren van het oudere merk niet te koop zijn in de schappen van de winkelcentra E. Leclerc, doch in gespecialiseerde verkooppunten eventueel in de winkelgalerij, maar ook aan de omstandigheid dat zelfs in winkelcentra de huismerken op de markt naast merken van andere houders ter aanduiding van dezelfde of soortgelijke waren voorkomen.

107 Hieruit volgt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door bij de beoordeling van het gevaar van verwarring van de conflicterende merken rekening te houden met de bijzondere modaliteiten volgens welke de door het oudere merk aangeduide waren in de handel worden gebracht, aangezien deze modaliteiten noodzakelijkerwijs in de tijd beperkt zijn en uitsluitend afhangen van de commerciële strategie van de houder van dat merk.

- 108 Om al deze redenen heeft de kamer van beroep ten onrechte uitgesloten dat er bij de gemiddelde Franse consument gevaar van verwarring van de conflicterende merken bestaat.
- 109 Dit oordeel wordt niet ontkracht door het argument van het BHIM en van interveniënte dat het oudere merk wegens zijn zwak onderscheidend vermogen slechts beperkte bescherming kan krijgen.
- 110 Hoewel het verwarringsgevaar groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is (arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 24), is het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde of soortgelijk zijn en dat daarenboven de tekens visueel en fonetisch overeenstemmen zonder dat deze overeenkomsten grotendeels kunnen worden geneutraliseerd door het begripsmatige verschil tussen deze tekens, immers voldoende om bij de gemiddelde Franse consument verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te doen ontstaan. Aangezien verwarringsgevaar de specifieke voorwaarde voor bescherming van het oudere merk vormt, geldt deze bescherming ongeacht of het oudere merk slechts een zwak onderscheidend vermogen heeft.
- 111 Aangaande de stelling dat geen verwarringsgevaar bestaat bij het gedeelte van het relevante publiek dat uit vakmensen bestaat, zij ten slotte opgemerkt dat de toebehoren die in klasse 14 worden vermeld naast de waren waarvoor inschrijving van het merk is aangevraagd, niet uitsluitend zijn bestemd voor gebruik door deze vakmensen en niet los van de andere waren waarop de gemeenschapsmerkaanvraag betrekking heeft, kunnen worden gezien. Op basis van de vaststelling dat bij de gemiddelde Franse consument verwarringsgevaar bestaat, kan derhalve worden geoordeeld dat bij het relevante publiek gevaar van verwarring van de conflicterende merken bestaat.

- 112 Het tweede middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, moet dus worden aanvaard en verzoeksters vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing dient te worden toegewezen, zonder dat haar eerste middel behoeft te worden onderzocht.
- 113 Bijgevolg behoeft geen uitspraak te worden gedaan op verzoeksters tweede vordering, strekkende tot weigering van inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk, aangezien het BHIM overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 in elk geval de maatregelen moet treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter.

Kosten

- 114 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dat is gevorderd. In casu heeft verzoekster geconcludeerd tot verwijzing van het BHIM in de kosten van het onderhavige geding. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster te worden verwezen in de kosten van de procedure voor het Gerecht.
- 115 Bovendien heeft verzoekster geconcludeerd tot verwijzing van interveniënte in de kosten die zij in de administratieve procedure voor het BHIM heeft gemaakt. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens artikel 136, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten, als invorderbare kosten worden aangemerkt. Dat geldt echter niet voor de kosten die zijn gemaakt in de procedure voor de oppositieafdeling. Bijgevolg kan verzoeksters vordering tot verwijzing van interveniënte, die in het ongelijk is gesteld, in de kosten van de administratieve procedure voor het BHIM slechts worden toegewezen voor de noodzakelijke kosten die verzoekster heeft gemaakt in de procedure voor de kamer van beroep.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 30 januari 2003 (zaak R 109/2002-3) wordt vernietigd.**
- 2) **Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) zal naast zijn eigen kosten, die van verzoekster in de procedure voor het Gerecht dragen.**
- 3) **Interveniënte zal naast haar eigen kosten die van verzoekster in de procedure voor de kamer van beroep dragen.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 januari 2006.

De griffier

De president van de Vierde kamer

E. Coulon

H. Legal