

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

13 juli 2004*

In zaak T-115/03

Samar SpA, gevestigd te Mottalciata (Italië), vertegenwoordigd door A. Ruo, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door O. Montalto en M. L. Capostagno als gemachtigden,

verweerder,

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

Grotto SpA, gevestigd te Vicenza (Italië), vertegenwoordigd door M. Bosshard en S. Verea, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 30 januari 2003 (zaak R 340/2002-3), inzake de oppositie van de houder van het nationale beeldmerk BLUE JEANS GAS tegen de inschrijving van het woordmerk GAS STATION als gemeenschapsmerk,

* Procestaal: Italiaans.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

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

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien het op 7 april 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 21 juli 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de op 25 juli 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

na de mondelinge behandeling op 4 februari 2004,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 12 januari 1998 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerk-aanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken GAS STATION.
- 3 De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot de klasse 25 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, en zijn omschreven als volgt: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”.
- 4 Deze aanvraag werd op 22 maart 1999 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 22/99.
- 5 Op 21 juni 1999 heeft interveniënte krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de merkaanvraag voor alle waren waarop de aanvraag betrekking had. De oppositie was met name gebaseerd op haar hieronder afgebeeld ouder nationaal beeldmerk nr. 677 288, dat met name is ingeschreven voor waren van de klasse 25, te weten: „broeken, jassen, jeans, hemden, rokken, overjassen, truien, wintertruien, regenmantels (capispalla), sokken, schoenen, laarzen, pantoffels”.



- 6 Bij beslissing van 28 februari 2002 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie toegewezen, gelet op de uitgesproken overeenstemming tussen de tekens, en de samenhang tussen de tekens en de waren bij de beoordeling van mogelijke verwarring.

- 7 Op 16 april 2002 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 30 januari 2003 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 10 februari 2003 is betekend, heeft de kamer van beroep het beroep verworpen op grond dat er gevaar van verwarring bestond gelet op de intrinsieke kenmerken van het merk van interveniënte, op de grote overeenstemming tussen de merken, op de omstandigheid dat het gaat om dezelfde of soortgelijke waren, en op het tijdstip waarop het relevante publiek het merk waarneemt.

Procedure en conclusies van partijen

- 9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
- vast te stellen dat er in casu geen gevaar van verwarring bestaat en de bestreden beslissing te vernietigen;
 - subsidiair, vast te stellen dat er in casu geen gevaar van verwarring bestaat voor alle aangevraagde waren met uitzondering van blue jeans, of, althans, voor de waren waarvoor het Gerecht dit zal vaststellen, en de bestreden beslissing in zoverre te vernietigen;
 - het BHIM te verwijzen in de kosten.

10 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

11 Verzoekster voert twee middelen aan, te weten ontoereikende motivering van de bestreden beslissing en een beoordelingsfout bij het onderzoek van het verwarringsgevaar. Ter terechtzitting heeft zij verklaard dat de uitdrukking „vast te stellen dat er [...] geen gevaar van verwarring bestaat” in het eerste punt van haar conclusies en de verwijzing in haar verzoekschrift naar de argumenten die zij voor het BHIM heeft uiteengezet, louter stijlformules zijn, en het Gerecht heeft hiervan akte genomen.

12 Ter terechtzitting heeft verzoekster met een beroep op artikel 48 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht een document overgelegd ten bewijze van het bestaan van tal van Italiaanse merken in de kledingsector die het woord „gas” bevatten. Daarbij wees zij erop dat, nadat het Gerecht een tweede uitwisseling van memories had geweigerd, haar de toezegging was gedaan dat zij haar argumenten ter terechtzitting zou kunnen uiteenzetten. Dit document werd door het Gerecht voorlopig aanvaard, onverminderd een latere beslissing over de ontvankelijkheid ervan.

De ontvankelijkheid van het ter terechtzitting overgelegde document

- 13 Volgens vaste rechtspraak strekt het bij het Gerecht ingestelde beroep ertoe de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep te toetsen overeenkomstig artikel 63 van verordening nr. 40/94. Feiten die voor het Gerecht worden ingeroepen zonder voordien voor de instanties van het BHIM te zijn aangedragen, kunnen de wettigheid van deze beslissingen evenwel slechts aantasten indien het BHIM ze ambtshalve in aanmerking had moeten nemen. Dienaangaande volgt uit artikel 74, lid 1, in fine, luidens hetwelk in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden het onderzoek van het BHIM beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering, dat het BHIM niet gehouden is feiten die door partijen niet naar voren werden gebracht, ambtshalve in aanmerking te nemen. Dergelijke feiten kunnen de wettigheid van een beslissing van de kamer van beroep bijgevolg niet aantasten.
- 14 Vaststaat dat het ter terechtzitting overgelegde document, dat ertoe strekt het bestaan te bewijzen van tal van Italiaanse merken in de kledingsector die het woord „gas” bevatten, niet bij het BHIM werd ingediend. Hieruit volgt dat dit document door het Gerecht niet in aanmerking kan worden genomen.
- 15 Bovendien kan verzoekster zich niet op artikel 48, leden 1 en 2, van het Reglement voor de procesvoering beroepen om de laattijdige indiening van dit document te rechtvaardigen. Enerzijds heeft verzoekster geen enkele grond aangedragen die in voorkomend geval de overlegging van nieuw bewijsmateriaal in de fase van repliek zou hebben gewettigd. Anderzijds kan deze laattijdige indiening niet door het beginsel van hoor en wederhoor worden gerechtvaardigd, aangezien dit document niet zonder meer als een antwoord op de memories van het BHIM en van interveniënte kan worden aangemerkt. Deze laatsten hebben zich immers uitsluitend beijverd het intrinsiek onderscheidend vermogen van het woord „gas” aan te tonen, zonder ooit naar een eventueel onderscheidend vermogen van het oudere merk op de Italiaanse kledingmarkt te verwijzen.

- 16 Derhalve moet het door verzoekster ter terechtzitting overgelegde document buiten beschouwing worden gelaten, zonder dat de bewijskracht ervan behoeft te worden onderzocht of de andere partijen in de onderhavige beroepsprocedure daarover nader dienen te worden gehoord.

De ontoereikende motivering

- 17 Verzoekster voert aan dat de kamer van beroep de motiveringsverplichting niet is nagekomen door in punt 20 van de bestreden beslissing zonder nadere uitleg te verklaren dat de betrokken tekens aanleiding geven tot een zekere begripsmatige associatie. Zij beklemtoont dat zij daardoor niet in staat is hiertegen op te komen.
- 18 Het Gerecht is van oordeel dat de kritiek van verzoekster voortvloeit uit een onvolledige lezing van de bestreden beslissing. In punt 20 van de bestreden beslissing neemt de kamer van beroep de beoordeling van de oppositieafdeling, volgens welke de betrokken tekens „aanleiding geven tot een zekere begripsmatige associatie”, namelijk uitdrukkelijk over. Voor verzoekster volstond het dan ook naar deze beoordeling in de haar betekende beslissing van de oppositieafdeling te verwijzen, en eventueel de eraan ten grondslag liggende redenering voor het Gerecht te bekritisieren.
- 19 Ten overvloede, namelijk voor zover de door de kamer van beroep in herinnering gebrachte begripsmatige associatie op het bestanddeel „gas” berust, zoals het vervolg van punt 20 — waarin dit element als dominerend wordt aangemerkt — lijkt in te houden, stelt het Gerecht in de eerste plaats vast dat de kritiek van verzoekster op de beslissing van de oppositieafdeling — namelijk dat het tegenstrijdig is, enerzijds te erkennen dat het woord „gas” brandstof voor een ontploffingsmotor betekent en anderzijds op te merken dat het niet benzine betekent — in punt 6, eerste streepje, van de bestreden beslissing wordt uiteengezet. Ten tweede heeft de kamer van beroep zich in punt 24 van de bestreden beslissing op het standpunt gesteld dat het woord „gas” een eigen betekenis heeft, en dat „het uiteindelijk van geen enkel belang is welke betekenis de Italiaanssprekende consument aan dit woord geeft („gas’

„brandstof”). Het was voor verzoekster dus eenvoudig om de in punt 20 van de bestreden beslissing geformuleerde overwegingen naast die van punt 24 van deze beslissing te plaatsen en, in voorkomend geval, voor het Gerecht op te komen tegen het standpunt van de kamer van beroep dat er een begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken tekens bestaat, welke betekenis aan het woord „gas” ook wordt gegeven.

- 20 Derhalve moet het onderhavige middel worden afgewezen.

De beoordelingsfout bij het onderzoek van het verwarringsgevaar

Argumenten van partijen

- 21 Verzoekster is van menig dat het verkeerd is enerzijds de betrokken tekens en anderzijds de waren waarop zij betrekking hebben, afzonderlijk te vergelijken. Zij wijst erop dat de kamer van beroep de woorden „blue jeans” als beschrijvend heeft aangemerkt, en hieruit heeft afgeleid dat het woord „gas” het dominerende bestanddeel van het merk van interveniënte is. Deze vaststelling geldt volgens verzoekster evenwel alleen voor blue jeans, te weten de uit jeansstof vervaardigde kledingstukken, en niet voor andere waren zoals wintertruien, pantoffels of laarzen. Bovendien heeft de kamer van beroep bij haar onderzoek het in het aangevraagde merk voorkomende woord „station” ten onrechte buiten beschouwing gelaten.
- 22 Wat de visuele vergelijking van de betrokken merken voor alle andere waren dan blue jeans betreft, betoogt verzoekster dat het dominerende bestanddeel van het merk van interveniënte „Blue jeans” is, en dat dit een sterk onderscheidend vermogen heeft. Het dominerende element van het aangevraagde merk ligt in de twee woorden „gas” en „station” besloten. Er bestaat dus geen enkele gelijkenis tussen de merken. Wanneer de betrokken merken op blue jeans doelen, zijn de woorden „blue jeans” beschrijvend en is het dominerende bestanddeel van het merk van interveniënte dus „gas”. Het dominerende aspect van het aangevraagde merk

blijft „gas station”. Aangezien het merk van interveniënte een sterk onderscheidend grafisch element bevat, volstaat het woord dat beide betrokken merken gemeen hebben — namelijk „gas” — niet om een verwarringsgevaar te creëren. Een dergelijke analyse wordt volgens verzoekster bevestigd door de redenering die het Gerecht heeft gevolgd in het arrest van 12 december 2002, Vedial/BHIM — France Distribution (HUBERT) (T-110/01, Jurispr. blz. II-5275, punt 54).

- 23 Wat de fonetische vergelijking betreft, zijn de twee betrokken merken volgens verzoekster volkomen verschillend, vooral voor andere waren dan blue jeans. Dit klemmt te meer daar de meeste aandacht naar het eerste gedeelte van de merken gaat, zoals in de rechtspraak wordt geoordeeld.
- 24 Wat de begripsmatige vergelijking betreft zijn de betrokken merken voor andere waren dan blue jeans totaal verschillend, daar het dominerende bestanddeel van het ene vervat ligt in de woorden „blue jeans”, en van het andere in de woorden „gas station”, die tankstation betekenen. Ook als wordt aangenomen dat de woorden „blue jeans” beschrijvend zijn, roept het merk van interveniënte het begrip benzine op, terwijl het merk van verzoekster aan een station, in dit geval een benzinstation, doet denken.
- 25 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep niet de juiste conclusies getrokken uit haar definitie van het relevante publiek, te weten het algemene, redelijk geïnformeerde en oplettende publiek. Ter terechtzitting heeft zij evenwel gepreciseerd dat zij deze definitie niet ter discussie stelde.
- 26 Verzoekster concludeert hieruit dat de verschillen tussen de merken elk verwarringsgevaar uitsluiten.

- 27 Het BHIM en interveniënte stellen om te beginnen vast dat verzoekster niet betwist dat het hier gaat om dezelfde of soortgelijke waren. Vervolgens stellen zij zich op het standpunt dat het dominerende bestanddeel van elk van de conflicterende merken ontegenzeggelijk het woord „gas” is. Zij zijn van mening dat zowel de gevolgde redenering als het resultaat waartoe de kamer van beroep is gekomen, juist zijn.

Beoordeling door het Gerecht

- 28 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving van een merk na oppositie door de houder van een ouder merk geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder 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.
- 29 Volgens vaste rechtspraak dient het gevaar van verwarring met betrekking tot de commerciële herkomst van de waren en 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, en in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren en 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 29–33, en de aangehaalde rechtspraak].
- 30 Om te beginnen moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat het relevante publiek in casu de Italiaanse consument is, daar het in aanmerking te nemen oudere merk een Italiaans nationaal merk is (punt 13 van de bestreden beslissing), en dat dit publiek bestaat uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument (punt 30 van de bestreden beslissing), aangezien de waren waarop de betrokken merken betrekking hebben, courante consumptiegoederen zijn.

- 31 Voorts moet worden opgemerkt dat de kamer van beroep er terecht aan heeft herinnerd dat de waren waarop de betrokken merken betrekking hebben, dezelfde of soortgelijke waren zijn (punt 12 van de bestreden beslissing).
- 32 Ter zake van de vergelijking van de conflicterende tekens dient, volgens vaste rechtspraak, de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige gelijkens tussen de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen [zie arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 47, en de aangehaalde rechtspraak].
- 33 Verzoeksters verwijt dat de kamer van beroep de vergelijking van de conflicterende tekens op abstracte wijze heeft verricht, zonder rekening te houden met de waren waarop de betrokken merken betrekking hebben, is niet gegrond. De kamer van beroep heeft immers op basis van het arrest van het Hof van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507), uitdrukkelijk geoordeeld dat „de conclusie betreffende het verwarringsgevaar berust op de uitgesproken overeenstemming van de tekens en op de samenhang tussen de tekens en de waren bij de beoordeling van mogelijke verwarring” (punt 12 van de bestreden beslissing). Verder heeft de kamer van beroep verklaard dat „de geschiktheid van het teken om als merk te fungeren moet worden beoordeeld met betrekking tot de in de aanvraag opgegeven waren” (punt 21 van de bestreden beslissing).
- 34 Bij haar onderzoek heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat het dominerende bestanddeel van het oudere merk in het woord „gas” besloten ligt (punten 20 en 28 van de bestreden beslissing). Enerzijds zijn de woorden „blue jeans” immers louter beschrijvend voor kledingstukken die uit jeansstof zijn vervaardigd of er aldus uitzien. Voor andere kledingstukken hebben deze woorden niet een even sterk onderscheidend vermogen als het woord „gas”, dat geen enkel verband heeft met kleding (punt 24 van de bestreden beslissing). Anderzijds is het

grafische bestanddeel „BLUE JEANS” in het betrokken beeldteken minder belangrijk, omdat het in duidelijk kleinere letters is geschreven en als een eenvoudige toevoeging aan het woord „gas” overkomt.

- 35 Verder heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat het woord „gas” het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk vormde, aangezien het woord „station”, ofschoon het een zeker intrinsiek belang heeft, de betekenis van het woord „gas” niet verandert (punt 27 van de bestreden beslissing). Het woord „station” kan immers naar verschillende plaatsen verwijzen, zoals een stopplaats van een middel voor vervoer over land of een plaats waar brandstof wordt verkocht of opgeslagen, en het krijgt slechts een definitieve betekenis door het epitheton dat eraan wordt toegevoegd. Derhalve versterkt het woord „station” de betekenis van het woord „gas”, zonder dat het dit een andere inhoud geeft.
- 36 De betrokken tekens zijn bijgevolg visueel, fonetisch en begripsmatig identiek, wat het dominerende bestanddeel ervan betreft.
- 37 Met betrekking tot de conflicterende tekens als geheel heeft de kamer van beroep niet van een onjuiste opvatting blijk gegeven door te oordelen dat de verschillen tussen deze tekens, te weten het ondergeschikte grafische bestanddeel „BLUE JEANS” en het ondergeschikte woordbestanddeel „station”, niet zullen blijven hangen in het geheugen van het relevante publiek, dat het element „gas” zal onthouden. In dit verband zij eraan herinnerd 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 Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26).
- 38 Deze conclusie wordt niet op losse schroeven gezet door de redenering van het Gerecht in het door verzoekster aangevoerde arrest HUBERT, punt 22 hierboven. In dit arrest heeft het Gerecht doorslaggevend belang toegekend aan een grafisch

bestanddeel en aan de van elkaar verschillende woordbestanddelen, ten opzichte van het woordbestanddeel dat de conflicterende merken gemeen hadden, namelijk het woord „Hubert”. Anders dan het grafische bestanddeel in onderhavige zaak, was het grafische bestanddeel in die zaak evenwel bijzonder belangrijk. In dit verband is het bestanddeel „BLUE JEANS”, zoals hierboven is vastgesteld, bijkomstig, omdat het als een eenvoudige toevoeging aan het bestanddeel „gas” overkomt.

39 Gelet op de omstandigheid dat de waren waarop de betrokken merken betrekking hebben, dezelfde of soortgelijke waren zijn, en op de gelijkenis tussen de conflicterende tekens, moet de conclusie van de kamer van beroep dat het gevaar bestaat dat het relevante publiek de betrokken merken gaat verwarren, worden bevestigd.

40 Aangezien een dergelijk gevaar van verwarring voor alle betrokken waren bestaat, ook al lijkt dit gevaar groter voor kledingstukken uit jeans, dient de bestreden beslissing niet te worden vernietigd voor zover zij betrekking heeft op andere dan uit jeans vervaardigde kledingstukken of op andere subcategorieën van waren van de klasse 25.

41 Gelet op een en ander, dient het onderhavige beroep te worden verworpen.

Kosten

42 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 verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

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