

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

5 oktober 2005*

In zaak T-423/04,

Bunker & BKR, SL, gevestigd te Almansa (Spanje), vertegenwoordigd door J. Astiz Suárez, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. García Murillo als gemachtigde,

verweerder,

* Procestaal: Spaans.

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

Marine Stock Ltd, gevestigd te Tortola, Britse Maagdeneilanden (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door M. de Justo Bailey, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 30 juni 2004 (zaak R 0458/2002-4) inzake een oppositieprocedure tussen Bunker & BKR, SL en Marine Stock Ltd,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, P. Lindh en V. Vadapalas, rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien het op 8 oktober 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 15 november 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde brief van verzoekster, waarin deze met name vordert dat de verwerende partij overeenkomstig artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt verwezen in de kosten,

gezien de op 3 februari 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 21 januari 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 11 mei 2005,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

- ¹ Op 16 oktober 1997 heeft verzoekster krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend.

- 2 Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd, is het hierna weergegeven beeldteken:



- 3 De inschrijvingsaanvraag betrof waren en diensten van de klassen 18, 25 en 39 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. Ze zijn met betrekking tot deze klassen omschreven als volgt:

- klasse 18: „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren”;

- klasse 25: „Dames-, heren- en kinderconfectiekleding; ceintuurs, schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel) en hoofddeksels”;

- klasse 39: „Transport; verpakking en opslag van dames-, heren- en kinder-confectiekleding, ceintuurs, schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel) en hoofddeksels”.

- 4 Op 31 augustus 1998 is de merkaanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 66/98.

- 5 Op 30 november 1998 heeft Jack Schwartz Shoes, Inc. (thans Marine Stock Ltd; hierna: „interveniënte”) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde teken als merk.

- 6 De oppositie was gericht tegen de inschrijving van het aangevraagde teken voor alle in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren en diensten en was gebaseerd op het bestaan van oudere merken voor een aantal waren van klasse 25, waaronder het Oostenrijkse woordmerk BK RODS.

- 7 De door interveniënte ingestelde oppositie was gebaseerd op de relatieve weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94, zoals gewijzigd, en van artikel 8, leden 4 en 5, van deze verordening.

- 8 Bij beslissing van 27 maart 2002 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie gegrond verklaard voor de waren van klasse 25, op grond dat volgens haar gevaar voor verwarring van het aangevraagde teken met het Oostenrijkse merk BK RODS bestaat, daar uit de globale vergelijking van de betrokken tekens blijkt dat ze

visueel en fonetisch overeenstemmen. Voor de waren en diensten van de klassen 18 en 39 heeft ze de oppositie afgewezen.

- 9 Op 24 mei 2002 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen deze beslissing.
- 10 Bij beslissing van 30 juni 2004 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de kamer van beroep het beroep verworpen en verzoekster verwezen in de kosten. Zij heeft geoordeeld dat, aangezien de waren van klasse 25 waarop de inschrijvingsaanvraag en het oudere merk van interveniënte betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn en de betrokken tekens tot op zekere hoogte visueel en fonetisch overeenstemmen, er bij het Oostenrijkse publiek gevaar voor verwarring van deze merken bestaat in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Aangaande verzoeksters argument dat de oppositieafdeling het aangevraagde teken alleen met het Oostenrijkse merk BK RODS heeft vergeleken, heeft de kamer van beroep opgemerkt dat, aangezien er sprake is van gevaar voor verwarring van deze twee merken, deze afdeling niet verplicht was, interveniëntes andere merken te onderzoeken.

De conclusies van partijen

- 11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
- de bestreden beslissing te herzien wat het oordeel inzake de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de betrokken waren betreft, dienovereenkomstig te beslissen dat de oppositie dient te worden toegewezen, en de aanvraag tot inschrijving van het merk voor alle daarin opgegeven waren in te willigen;

- subsidiair, de bestreden beslissing te vernietigen opdat de oppositieafdeling de betrokken tekens op een correcte wijze vergelijkt met inachtneming van de visuele en fonetische verschillen tussen de wordelementen van het aangevraagde merk en het oudere merk en van het ontbreken van verwarringsgevaar voor de consumenten.

12 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

13 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- de bestreden beslissing te bevestigen en verzoeksters aanvraag tot inschrijving van het merk af te wijzen voor de waren van klasse 25;
- verzoeksters aanvraag tot inschrijving van het merk af te wijzen voor de waren en diensten van de klassen 18 en 39.

In rechte

De ontvankelijkheid

De ontvankelijkheid van verzoeksters eerste vordering voorzover deze strekt tot inwilliging van haar inschrijvingsaanvraag

¹⁴ Het BHIM werpt op dat verzoeksters vordering dat het Gerecht haar inschrijvingsaanvraag inwilligt, niet-ontvankelijk is.

¹⁵ In haar eerste vordering concludeert verzoekster met name dat het Gerecht het BHIM gelast, haar inschrijvingsaanvraag in te willigen. Ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 is het BHIM echter verplicht de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van het onderhavige arrest voortvloeien [arresten Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY), T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punt 53; 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33; 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 12, en 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM — Educational Services (ELS), T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punt 19].

¹⁶ Derhalve is verzoeksters eerste vordering, die ertoe strekt dat het Gerecht het BHIM gelast het aangevraagde teken in te schrijven, niet-ontvankelijk.

De ontvankelijkheid van de derde vordering van interveniënte

- 17 Interveniënte vordert, op grond van artikel 134, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, dat het Gerecht verzoeksters inschrijvingsaanvraag afwijst voor de waren en diensten van de klassen 18 en 39. Volgens haar bestaat er, zakelijk weergegeven, gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens zowel voor de waren van klasse 25 als voor de waren en diensten van de klassen 18 en 39, doordat de waren van klasse 25 en de diensten van klasse 39 in hoge mate complementair zijn en de waren van de klassen 25 en 18 soortgelijk zijn.
- 18 Ter terechtzitting hebben verzoekster en het BHIM opgeworpen dat deze vordering niet-ontvankelijk is, aangezien de vraag of het oordeel van de oppositieafdeling inzake verzoeksters inschrijvingsaanvraag voor de waren en diensten van de klassen 18 en 39 gegrond was, niet aan de kamer van beroep was voorgelegd.
- 19 Ingevolge artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering kunnen de memories van de partijen geen wijziging brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep.
- 20 In casu heeft de oppositieafdeling bij beslissing van 27 maart 2002 de oppositie van interveniënte echter afgewezen voor de waren en diensten van de klassen 18 en 39 en interveniënte heeft dit oordeel van de oppositieafdeling niet aangevochten voor de kamer van beroep.

- 21 Aangezien interveniënte met haar derde vordering het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep wijzigt, moet deze vordering niet-ontvankelijk worden verklaard [zie in die zin arrest Gerecht van 31 januari 2001, Sunrider/BHIM (VITALITE), T-24/00, Jurispr. blz. II-449, punt 13].
- 22 Derhalve dient de derde vordering van interveniënte niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Ten gronde

De argumenten van partijen

- 23 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster een enkel middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 24 Verzoekster beroept zich op de door het Hof en het Gerecht geformuleerde beginselen inzake de beoordeling van het verwarringsgevaar [arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22, en arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 26].
- 25 Aangaande de gemiddelde consument, wiens aandachtsniveau kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26), stelt verzoekster

dat, aangezien het oudere merk een Oostenrijks merk is, het voor het onderzoek van het verwarringsgevaar relevante grondgebied in casu Oostenrijk is, en dat de inwoners van dit land, en inzonderheid de jongeren, met het Engels vertrouwd zijn. Bovendien besteden jongeren veel aandacht aan de tekens op kledij en schoeisel.

- 26 Zij herinnert eraan dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die deze oproepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25). In casu bestaat het wordelement van het aangevraagde teken niet alleen uit het element „B.K.R.”; ook de termen „boots & shoes” en „made in Spain” zijn duidelijk zichtbaar in het bovenste respectievelijk het onderste deel van dit teken. Bovendien staan al deze wordelementen binnen een ruitvormig kader, dat deze elementen omvat en individualiseert. Het beeld bestaat uit twee, in elkaar passende ruiten op een zwart veld, dat onmiddellijk de aandacht trekt en het aangevraagde teken visueel doet opvallen.
- 27 Interveniëntes merk bestaat daarentegen uit twee afzonderlijke elementen, namelijk de letters „bk” en de term „rods”, een Engels woord dat „staaf” of „stok” betekent en dat voor de Oostenrijkse consumenten begrijpbaar is. De letters „bk” vormen visueel een specificatie of aanvulling van het woord „rods”, dat niet voorkomt in het ter inschrijving voorgedragen teken.
- 28 Bijgevolg roept het oudere woordmerk een totaal andere visuele indruk op dan het aangevraagde teken. Deze verschillen kunnen door de consumenten gemakkelijk worden waargenomen en bovendien worden deze twee tekens anders uitgesproken.

- 29 Verzoekster benadrukt dat voor de beoordeling of er sprake is van gevaar voor verwarring of associatie van twee merken, moet worden uitgegaan van de context waarin de consumenten met deze merken worden geconfronteerd, en moet de informatie die zij onmiddellijk en later daadwerkelijk waarnemen, worden onderzocht. Het beeld dat blijft, is onvolmaakt en het is mogelijk dat niet alle bestanddelen van een teken worden onthouden. In casu valt het beeldaspect van het aangevraagde teken beslist op in het geheel van dit teken. Wanneer dit merk op een kledingstuk of op schoeisel is aangebracht, wordt de aandacht van de consument eerst getrokken door de ruiten en dan door de letters in het midden van de ruiten. Het belangrijkste woorelement van het oudere merk is de term „rods”, die meer opvalt en origineler is dan twee gewone letters van het alfabet.
- 30 Dat de conflicterende tekens drie letters gemeen hebben, volstaat niet opdat de consument deze tekens met elkaar associeert. De term „rods”, in combinatie met de letters „b” en „k”, komt immers niet voor in het aangevraagde merk en de twee betrokken tekens hebben niet dezelfde grafische vormgeving. Visueel verschillen ze dus. Verzoekster voegt daaraan toe dat, wanneer de grafische voorstelling het merk onderscheidend vermogen verleent, merken zonder extra bestanddelen een kleiner onderscheidend vermogen hebben en dus in mindere mate worden beschermd. In deze context winnen de verschillen tussen de tekens waaruit deze merken bestaan, aan belang.
- 31 Aangaande de omstandigheden waarin de betrokken waren worden verkocht, merkt verzoekster op dat de consument de conflicterende tekens normaliter vóór de aankoop visueel waarneemt, zodat in casu het visuele aspect belangrijker is bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Aangezien de betrokken tekens visueel en fonetisch verschillen, bestaat er bijgevolg op het relevante grondgebied geen gevaar voor verwarring van beide tekens, ook niet voor de waren van klasse 25.
- 32 Het BHIM en interveniënte herinneren aan de beginselen die het Hof en het Gerecht hebben geformuleerd inzake het verwarringsgevaar (arrest Hof SABEL, reeds aangehaald, punten 22 en 23; arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punten 16, 17 en 29, en arrest Hof Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punten 17-19 en 25).

- 33 Wat in de eerste plaats de vergelijking van de waren betreft, stellen het BHIM en interveniënte dat verzoekster niet opkomt tegen het door de kamer van beroep bevestigde oordeel van de oppositieafdeling dat de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, en de waren van klasse 25 waarvoor verzoekster inschrijving van haar teken heeft aangevraagd, dezelfde of zeer soortgelijk zijn.
- 34 Wat in de tweede plaats de vergelijking van de tekens betreft, merkt het BHIM op dat de oppositieafdeling en vervolgens de kamer van beroep om redenen van proceseconomie het aangevraagde merk alleen hebben vergeleken met het oudere Oostenrijkse merk BK RODS en niet met elk nationaal merk waarop interveniënte zich ter ondersteuning van haar oppositie heeft beroepen. Het relevante publiek bestaat dus uit de Oostenrijkse consumenten van kledingstukken en schoeisel.
- 35 Wat het ter inschrijving voorgedragen teken betreft, betoogt het BHIM, op dit punt ondersteund door interveniënte, dat het wordelement „B.K.R.”, door het grotere letterformaat en de plaats ervan in het teken, het bestanddeel is dat visueel op doorslaggevende wijze de aandacht van het relevante publiek trekt, aangezien het uit een gewone geometrische figuur bestaande beeldelement in de betrokken sector vaak als etiket wordt gebruikt.
- 36 Volgens het BHIM en interveniënte staat de lettercombinatie „bkr” van het aangevraagde teken eveneens op de voorgrond in het oudere merk, aangezien de letter „r” als eerste letter van de term „rods” op de derde plaats staat. Bovendien zijn de letters „bkr” gescheiden door een punt, hetgeen bij het relevante publiek de indruk wekt dat het gaat om een letterwoord dat de afkorting is van een langer teken.
- 37 Bovendien spelen de wordelementen „boots & shoes” en „made in Spain” door het kleinere letterformaat slechts een ondergeschikte rol in de visuele totaalindruk die het aangevraagde teken oproept. Voorts beschrijven deze elementen de betrokken

waren en komen ze elk afzonderlijk niet voor inschrijving in aanmerking, zodat ze niet als de dominerende bestanddelen van dit teken kunnen worden beschouwd. In dit verband preciseert interveniënte dat er ongeveer 2 970 internetsites bestaan waarin deze termen samen voorkomen, en dat verzoekster in haar inschrijvingsaanvraag niet heeft geclaimd dat zij alleen deze termen gebruikt.

38 De ruit die het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk omkadert, is weliswaar een element waarmee rekening dient te worden gehouden bij de beoordeling van de visuele totaalindruk, doch bezit geen groot onderscheidend vermogen aangezien het een eenvoudige figuur is die vaak wordt gebruikt.

39 Wegens de overeenstemming van het dominerende bestanddeel van het aangevraagde teken en het oudere teken zijn het BHIM en interveniënte bijgevolg van mening dat deze tekens visueel overeenstemmen.

40 Wat het fonetische aspect betreft, wordt het oudere merk volgens het BHIM en interveniënte op het relevante grondgebied uitgesproken als „bé-ka-rods” respectievelijk „bé-ka-érodu” en het aangevraagde merk als „bé-ka-èr”. De overige woordellemen van het aangevraagde teken worden door het kleinere letterformaat en de plaats ervan door het relevante publiek niet uitgesproken, en zelfs al zouden ze worden uitgesproken, dan nog zijn ze in elk geval niet relevant om de in punt 38 hierboven uiteengezette redenen. De betrokken tekens hebben een drielettergrepige structuur, waarbij de eerste twee lettergrepen gemeenschappelijk zijn en de letter „r” een doorslaggevende rol speelt bij de uitspraak van de laatste lettergreep. Interviënte concludeert hieruit dat de conflicterende tekens fonetisch sterk overeenstemmen, en het BHIM is van mening dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de betrokken tekens fonetisch overeenstemmen.

41 Wat het begripsmatige aspect betreft, is het BHIM van mening dat het oudere merk noch het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk op het relevante

grondgebied enige betekenis heeft. Anders dan verzoekster stelt, behoort de term „rods” van het oudere merk niet tot de courante Engelse woordenschat die de Oostenrijkse consumenten van de betrokken waren zonder meer herkennen. De woordelmente „boots & shoes” en „made in Spain” van het aangevraagde merk zijn daarentegen courante uitdrukkingen in de betrokken sector en worden door de Oostenrijkse consumenten gemakkelijk begrepen als een beschrijving van de betrokken waren en een aanduiding van de geografische herkomst ervan.

- 42 Volgens interveniënte betekent het woordelmente „B.K.R.”, dat in beide conflicterende tekens voorkomt, niets bijzonders voor de gemiddelde consument en moet bijgevolg worden aangenomen dat de begripsmatige overeenstemming van deze tekens zeer groot is.
- 43 Wat in de derde plaats de beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, verwijst het BHIM opnieuw naar de door de gemeenschapsrechter geformuleerde beginselen (zie punt 32 hierboven). In deze context herinnert het eraan dat, aangezien het beeld dat de consument bijblijft, onvolmaakt is, het dominerende bestanddeel ervan in vergelijking met de andere bestanddelen een zeer belangrijke rol speelt bij de door het merk opgeroepen totaalindruk. Het BHIM herhaalt de argumenten ter ondersteuning van zijn stelling dat het woordelmente „B.K.R.” het dominerende bestanddeel van het aangevraagde teken is.
- 44 Bovendien moet bij het onderzoek of er verwarringsgevaar bestaat, rekening worden gehouden met het aandachtsniveau van de consument, dat kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat. Dienaangaande erkent het BHIM dat de visuele indruk bij de vergelijking van de betrokken tekens voor de betrokken waren een beslissende rol speelt, en het benadrukt dat deze tekens visueel overeenstemmen, ook al bevat alleen het aangevraagde teken een beeldelement.

- 45 Voorts stelt het BHIM vast dat in de kledingsector eenzelfde merk verschillende verschijningsvormen kan hebben naar gelang van het type waren waarop het wordt aangebracht. Het valt dus niet uit te sluiten dat het relevante publiek bij het zien van het woordelement „B.K.R.” denkt dat het gaat om een afkorting van een langer teken, zoals BK RODS, en aanneemt dat het aangevraagde teken een bijzondere productlijn van de houder van het oudere merk aanduidt.
- 46 Ook al besteedt de consument wellicht meer aandacht aan het merk wanneer hij een bijzonder duur kledingstuk koopt, daaruit kan niet worden geconcludeerd dat het publiek in de betrokken sector bij de aankoop van de betrokken waren bijzonder aandachtig is [arrest Gerecht van 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 43]. Ter terechtzitting heeft het BHIM in dit verband verklaard dat, anders dan verzoekster stelt, niet kan worden aangenomen dat de betrokken waren specifiek bestemd zijn voor jongeren.
- 47 Gelet op het voorgaande en op het beginsel van onderlinge samenhang, volgens hetwelk een geringe mate van overeenstemming van de tekens kan worden gecompenseerd door een hoge mate van gelijkheid of soortgelijkheid van de waren, is het BHIM van mening dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting die vernietiging van de bestreden beslissing zou rechtvaardigen.
- 48 Interveniente betoogt dat de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten wordt gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de betrokken tekens. Bij het zien van de door de conflicterende tekens aangeduide waren of diensten begrijpt de gemiddelde consument onmiddellijk dat deze afkomstig zijn van eenzelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen en veronderstelt hij dat deze ondernemingen aanvankelijk het ingeschreven merk BK RODS hebben gebruikt en vervolgens het ervan afgeleide merk „B.K.R.”.

Beoordeling door het Gerecht

- 49 Ingevolge artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt, na oppositie door de houder van een ouder merk, inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.
- 50 Overeenkomstig artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 moet onder oudere merken worden verstaan de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.
- 51 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.
- 52 Volgens dezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt, en met inachtneming van alle factoren die het concrete geval kenmerken, inzonderheid de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben [zie arresten Gerecht van 9 juli 2003, *Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30-33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak, en 16 maart 2005, *L'Oréal/BHIM — Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Jurispr. blz. II-949, punt 57].

— Het relevante publiek

- 53 Tussen de partijen is in confesso dat interveniëntes oudere merk, BK RODS, het enige merk in casu in het geding, is ingeschreven in Oostenrijk, dat dus voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 het relevante grondgebied vormt.
- 54 Voorts bestaat het relevante publiek, zoals de kamer van beroep heeft vastgesteld, uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument aangezien de waren van klasse 25 gangbare consumptiegoederen zijn [zie in die zin arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 29; arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 43, en arrest NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, reeds aangehaald, punt 25]. Anders dan verzoekster stelt, kan nergens uit worden opgemaakt dat de betrokken waren specifiek bestemd zijn voor jongeren.
- 55 Derhalve dient voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar te worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek, dat uit de gemiddelde Oostenrijkse consumenten bestaat.

— De soortgelijkheid van de waren

- 56 Aangezien de partijen het oordeel van de kamer van beroep dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde of zeer soortgelijk zijn, niet hebben betwist, dient te worden aangenomen dat het in casu gaat om dezelfde of zeer soortgelijke waren.

— De overeenstemming van de tekens

- 57 Volgens vaste rechtspraak dient de beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die deze oproepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [arrest BASS, reeds aangehaald, punt 47, en de aldaar aangehaalde rechtspraak, en arrest Gerecht van 9 maart 2005, Osotspa/BHIM — Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Jurispr. blz. II-763, punt 47]. De consument heeft slechts zelden de mogelijkheid, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven. Doorgaans worden de onderscheidende en dominerende kenmerken van een teken het gemakkelijkst onthouden. Bijgevolg sluit de noodzaak om de door een teken opgeroepen totaalindruk te beoordelen niet uit dat elk bestanddeel ervan wordt onderzocht teneinde de dominerende bestanddelen te bepalen [zie arrest Gerecht van 1 maart 2005, Fusco/BHIM — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Jurispr. blz. II-715, punt 46, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 58 Wat het visuele aspect betreft, heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing geoordeeld dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde teken bestaat uit de drie letters „bkr” en dat de woordelementen „boots”, „shoes” en „made in Spain” door het kleinere letterformaat minder belangrijk zijn. Voorts worden in het dominerende bestanddeel van dit teken de eerste twee letters van het oudere merk overgenomen met toevoeging van de letter „r”, de eerste letter van het woord „rods” van het oudere merk. Het feit dat de drie letters van het aangevraagde teken door een punt zijn gescheiden, doet bovendien vermoeden dat het gaat om een afkorting (punt 16 van de bestreden beslissing). De kamer van beroep heeft hieruit afgeleid dat de conflicterende tekens visueel overeenstemmen.
- 59 In dit verband dient allereerst te worden vastgesteld dat het BHIM terecht heeft geoordeeld dat „B.K.R.” door het grotere letterformaat, de plaats ervan in het teken en door het vette lettertype op visueel vlak het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is. Volgens de rechtspraak zijn het immers doorgaans de

onderscheidende en dominerende kenmerken van een teken die het gemakkelijkst worden onthouden, ook al neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let hij niet op de verschillende details ervan (zie arrest NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, reeds aangehaald, punt 39, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 60 Met betrekking tot verzoeksters argument dat het aangevraagde merk ook de woordelementen „boots”, „shoes” en „made in Spain” bevat, zij echter opgemerkt dat deze elementen door het gebruikte lettertype en door de plaats ervan visueel minder belangrijk zijn dan het element „B.K.R.”. Daarbij komt dat, zoals het BHIM stelt, deze termen de betrokken kledingstukken beschrijven en de geografische herkomst ervan aanduiden. Deze woordelementen nemen in het aangevraagde teken dus een minder belangrijke plaats in, waardoor ze ondergeschikt zijn aan het dominerende woordbestanddeel „B.K.R.”.
- 61 Met betrekking tot de beeldelementen van het aangevraagde merk, namelijk twee, in elkaar passende ruiten op een zwart veld, zij opgemerkt dat verzoekster de stelling van het BHIM dat deze ruitvormige figuur vaak wordt gebruikt en dus geen intrinsiek onderscheidend vermogen bezit, niet heeft betwist. Ook deze beeldelementen zijn dus ondergeschikt aan het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk.
- 62 Met betrekking tot de vergelijking van het dominerende bestanddeel van het aangevraagde teken, „B.K.R.”, met het oudere merk BK RODS dient daarentegen te worden geoordeeld dat het feit dat deze twee tekens drie gemeenschappelijke letters hebben, niet voldoende is opdat ze visueel overeenstemmen.

- 63 In de eerste plaats is het feit dat de letter „r” in beide tekens voorkomt, niet van dien aard dat deze tekens overeenstemmen, hoewel zowel de letter „b” als de letter „k” in beide tekens voorkomt en hun positie aan het begin van beide tekens bepaalt hoe deze visueel worden waargenomen. De letter „r” in het wordelement „rods” van het oudere merk wordt door het relevante publiek immers niet waargenomen als een van de overige letters van dit woord („ods”) gescheiden bestanddeel, zoals het BHIM trouwens ter terechtzitting heeft erkend in zijn antwoord op een vraag van het Gerecht. Het wordelement „rods” moet dus als een geheel worden beschouwd en niet als een woord dat is samengesteld uit verschillende letters waaronder de letter „r”. Bijgevolg heeft het BHIM ten onrechte geoordeeld dat de lettercombinatie „bkr” een visueel gemeenschappelijk element van beide tekens is.
- 64 Bovendien trekt het wordelement „rods” van het oudere merk meer de aandacht van de consument, aangezien het een woord vormt, anders dan de combinatie van de letters „b” en „k”, die ervoor staan.
- 65 Ten slotte bestaat het oudere merk uit twee elementen, waarbij het wordelement „rods” langer is dan het element „bk”, terwijl het dominerende woordbestanddeel van het aangevraagde merk het enige bestanddeel ervan is. De verschillende lengte van de betrokken tekens versterkt ontegenzeggelijk het verschil ertussen.
- 66 In de tweede plaats kan het feit dat elke letter van het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk wordt gevolgd door een punt, niet ertoe bijdragen dat de twee betrokken tekens visueel overeenstemmen, anders dan het BHIM stelt. Hoewel deze drie punten de consument van de betrokken waren ertoe kunnen aanzetten, het aangevraagde teken als een afkorting te beschouwen, kan dit teken niet worden opgevat als de afkorting van BK RODS. In dit geval zou immers alleen de letter „r” van het aangevraagde teken de beginletter van het woord „rods” van het oudere merk zijn, en kunnen de letters „b” en „k” van dit teken niet de beginletter zijn van woorden waaruit het oudere merk bestaat.

- 67 In de derde plaats ten slotte dient bij de globale visuele beoordeling van de betrokken tekens rekening te worden gehouden met de ingewikkelde structuur van het aangevraagde merk, dat een gemengd teken is dat niet alleen bestaat uit een dominerend woordelement en ondergeschikte woordelementen (zie punten 59 en 60 hierboven), maar ook uit beeldelementen (zie punt 61 hierboven). De beeldelementen van het aangevraagde merk, namelijk het ruitvormige kader en de bijzondere typografie van het dominerende woordelement „B.K.R.”, zijn weliswaar ondergeschikt aan het dominerende bestanddeel van dit merk, maar bij de globale visuele beoordeling van de conflicterende tekens versterken zij het verschil ertussen. Aangezien beide conflicterende tekens ook uit andere elementen bestaan, speelt het feit dat de letters „b” en „k” in beide tekens voorkomen, geen beslissende rol bij de visuele vergelijking ervan.
- 68 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep, gelet op de onjuiste oordelen in punt 16 van de bestreden beslissing, niet op goede gronden kon concluderen dat de betrokken tekens, in hun geheel beschouwd, visueel overeenstemmen.
- 69 Wat het fonetische aspect betreft, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het oudere teken en het dominerende bestanddeel van het aangevraagde teken overeenstemmen, aangezien de eerste drie letters van beide tekens dezelfde zijn (punt 17 van de bestreden beslissing). Volgens het BHIM wordt het oudere merk op het relevante grondgebied uitgesproken als „bé-ka-rods” en, volgens interveniënte, als „bé-ka-érods”. Het ter inschrijving voorgedragen teken wordt volgens deze twee partijen correct uitgesproken als „bé-ka-èr”.
- 70 In casu dient rekening te worden gehouden met de wijze waarop een gemiddelde Oostenrijkse consument het uit het Engels afkomstige woord „rods” uitspreekt. Er kan echter moeilijk met zekerheid worden vastgesteld hoe de gemiddelde consument een woord uit een vreemde taal uitspreekt [arrest Gerecht van 1 februari

2005, SPAG/BHIM — Dann en Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Jurispr. blz. II-287, punt 58]. Gesteld dat de vreemde oorsprong van het woord „rods” wordt herkend en dat de gemiddelde consument de betekenis ervan kent, wordt het woord immers niet noodzakelijk uitgesproken zoals in de brontaal. De juiste uitspraak volgens de brontaal veronderstelt dat de betrokken persoon niet alleen deze wijze van uitspreken kent, maar bovendien in staat is, het betrokken woord met de juiste tongval uit te spreken. Anders dan verzoekster stelt, is het woord „rods”, dat „staaf” of „stok” betekent, een technisch woord, zodat niet zonder meer kan worden aangenomen dat de gemiddelde Oostenrijkse consument de betekenis ervan kent.

71 Bijgevolg dient rekening te worden gehouden met de wijze waarop het oudere merk in Oostenrijk wordt uitgesproken, te weten „bé-ka-rods” waarbij in het woord „rods” de letter „d” de nadruk krijgt.

72 De stelling van het BHIM en interveniënte dat de twee tekens fonetisch overeenstemmen doordat de eerste drie letters ervan dezelfde zijn, kan niet worden aanvaard. Alleen de letters „b” en „k”, die als „bé” respectievelijk „ka” worden uitgesproken, komen voor in beide tekens. De letter „r” van het aangevraagde merk, die daar als „èr” wordt uitgesproken, en de term „rods” die fonetisch uit twee lettergrepen bestaan, en als „rodds” wordt uitgesproken, stemmen immers fonetisch niet overeen. Bijgevolg kon het BHIM niet op goede gronden oordelen dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk („B.K.R.”) een fonetisch bestanddeel is van het oudere merk.

73 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep, gelet op het onjuiste oordeel in punt 17 van de bestreden beslissing, niet op goede gronden kon concluderen dat de twee conflicterende tekens fonetisch overeenstemmen.

- 74 Wat het begripsmatige aspect betreft, heeft de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing geoordeeld, zonder door verzoekster te zijn weersproken, dat de betrokken tekens geen duidelijke begripsmatige overeenstemming vertonen.
- 75 Anders dan interveniënte stelt, is een begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens niet relevant, aangezien het dominerende wordelement van het aangevraagde teken, namelijk „B.K.R.”, en BK RODS geen betekenis hebben voor het relevante publiek in de kledingsector [zie in die zin arresten Gerecht van 9 april 2003, Durferri/BHIM — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Jurispr. blz. II-1589, punt 48, en 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 93].

— Het verwarringsgevaar

- 76 Bij de globale beoordeling van de betrokken merken volstaat een visueel, fonetisch en begripsmatig verschil tussen de conflicterende tekens om te beletten dat bij de gemiddelde consument gevaar voor verwarring ontstaat als gevolg van de gelijkenissen tussen de conflicterende tekens, ook al zijn de erdoor aangeduide waren dezelfde [arrest Gerecht van 12 oktober 2004, Aventis CropScience/BHIM — BASF (CARPO), T-35/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 29].
- 77 In casu dient bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening te worden gehouden met alle in de punten 59 tot en met 75 hierboven genoemde elementen, ook al vertonen de conflicterende tekens een aantal gelijkenissen. Aangezien de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de conflicterende tekens visueel en fonetisch overeenstemmen, en er geen sprake is van enige

begripsmatige overeenstemming van de tekens, kan niet worden aangenomen dat deze tekens globaal gezien overeenstemmen. Hoewel de betrokken waren dezelfde zijn, bestaat er dus geen gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens.

78 Derhalve dient het enige middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, te worden aanvaard, zonder dat verzoeksters argument inzake het belang van de visuele overeenstemming van de conflicterende tekens bij de beoordeling van het verwarringsgevaar behoeft te worden onderzocht (zie punt 30 hierboven).

79 Verzoekster vordert primair herziening van de bestreden beslissing. Hoewel artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 voorziet in de mogelijkheid van herziening, is dit in beginsel alleen het geval wanneer de zaak in staat van wijzen is [arrest Gerecht van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM (HIPOVITON), T-334/01, Jurispr. blz. II-2787, punt 63]. In casu is dit echter niet het geval, aangezien de kamer van beroep slechts een van de ter staving van de oppositie aangevoerde oudere merken bij haar onderzoek heeft betrokken en heeft nagelaten, uitspraak te doen over alle door interveniënte aangevoerde bepalingen van verordening nr. 40/94.

80 Mitsdien moet de bestreden beslissing worden vernietigd.

Kosten

- 81 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voorzover dat is gevorderd. Overeenkomstig artikel 87, lid 4, derde alinea, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht bepalen dat een interveniënte haar eigen kosten zal dragen.
- 82 In casu zijn het BHIM en interveniënte in het ongelijk gesteld, aangezien de bestreden beslissing dient te worden vernietigd overeenkomstig de vordering van verzoekster.
- 83 In haar brief aan de griffie van het Gerecht van 15 november 2004 heeft verzoekster gevorderd, de verwerende partij in de kosten te verwijzen.
- 84 Wat de door het BHIM tegen deze vordering opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid betreft, volgt uit vaste rechtspraak dat het feit dat de in het gelijk gestelde partij de verwijzing in de kosten pas ter terechtzitting heeft gevorderd, niet eraan in de weg staat dat die vordering wordt toegewezen (arrest Hof van 29 maart 1979, NTN Toyo Bearing e.a./Raad, 113/77, Jurispr. blz. 1185, en conclusie van advocaat-generaal Warner bij dit arrest, Jurispr. blz. 1212, met name blz. 1274; arresten Gerecht van 10 juli 1990, Automec/Commissie, T-64/89, Jurispr. blz. II-367, punt 79, en 17 maart 1993, Moat/Commissie, T-13/92, Jurispr. blz. II-287, punt 50). Hetzelfde geldt a fortiori wanneer de vordering in verband met de kosten, zoals in casu, in een tijdens de schriftelijke behandeling toegestuurd brief is geformuleerd.

85 Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het te worden verwezen in zijn eigen kosten en in de kosten van verzoekster.

86 Aangezien verzoekster niet heeft gevorderd dat interveniënte in de kosten wordt verwezen, zal deze laatste haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 30 juni 2004 (zaak R 0458/2002-4) wordt vernietigd.**

- 2) **Het BHIM zal zijn eigen kosten dragen, alsmede de kosten van verzoekster.**

3) Interveniente zal haar eigen kosten dragen.

Legal

Lindh

Vadapalas

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 5 oktober 2005.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

H. Legal