

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

16 maart 2005 ^{*}

In zaak T-112/03,

L'Oréal SA, gevestigd te Parijs (Frankrijk), vertegenwoordigd door X. Buffet Delmas d'Autane, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door B. Filtenborg, S. Laitinen en G. Schneider als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen):

Revlon (Suisse) SA, gevestigd te Schlieren (Zwitserland),

^{*} Procestaal: Engels.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 15 januari 2003 (zaak R 396/2001-4) inzake een oppositieprocedure tussen L'Oréal SA en Revlon (Suisse) SA,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij en I. Pelikánová, rechters,

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 27 maart 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 31 juli 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien het op 8 september 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde aanvullende document bij het verzoekschrift, te weten een kopie van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 11 juli 2003 in zaak R 831/2002-2 inzake een oppositieprocedure tussen Revlon (Suisse) SA en Lancôme Parfums et Beauté & Cie,

gezien de op 21 oktober 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van repliek,

na de terechtzitting op 28 september 2004,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 9 december 1998 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”) 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 woordteken FLEXI AIR.
- 3 De waren en diensten waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 3 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: „shampoos; gels, schuim en balsems, producten in de vorm van spuitbussen voor het opmaken van kapsels en voor het verzorgen van het haar; haarlakken; haarverven en preparaten voor het ontkleuren van het haar; preparaten voor het onduleren en permanenten van het haar; etherische oliën”.
- 4 De merkaanvraag werd op 30 augustus 1999 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 69/99.

- 5 Op 30 november 1999 heeft Revlon (Suisse) SA (hierna: „opposante”) krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.
- 6 De oppositie was gebaseerd op het woordmerk FLEX (hierna: „oudere merk”), dat het voorwerp is geweest van de volgende inschrijvingen:
 - inschrijving in Frankrijk voor waren van de klassen 3 en 34, namelijk voor „bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, schoonmaak- en schuurmiddelen; zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen; tabak (ruwe tabak of tabaksproducten); artikelen voor rokers; lucifers”;
 - inschrijving in Zweden voor waren van klasse 3, namelijk voor „shampoos; haarbalsems, schuim, lak en gel voor het haar”;
 - inschrijving in het Verenigd Koninkrijk voor waren van klasse 3, namelijk voor „haarshampoos en producten voor het behandelen van het haar”.
- 7 Ter ondersteuning van haar oppositie heeft opposante de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aangevoerd.

- 8 Op 7 december 1999 werd verzoekster meegedeeld dat oppositie was ingesteld tegen haar merkaanvraag. Op 23 maart 2000 heeft de oppositieafdeling opposante verzocht, vóór 23 juli 2000 nieuwe bewijselementen tot staving van haar oppositie over te leggen, en heeft zij verzoekster verzocht, haar opmerkingen over het bezwaarschrift vóór 23 september 2000 in te dienen.
- 9 Het Bureau heeft geen enkele opmerking van partijen ontvangen binnen deze termijnen.
- 10 Op 27 november 2000 heeft het Bureau de twee partijen meegedeeld dat het bij gebreke van nieuwe opmerkingen uitspraak zou doen op basis van de bewijsstukken waarover het beschikt.
- 11 Op 28 en 29 november 2000 heeft het Bureau opmerkingen van verzoekster ontvangen, waarin deze laatste verklaart dat zij om redenen „onafhankelijk van haar wil” nu pas kennis heeft genomen van de oppositie. Verzoekster heeft tevens het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk gevraagd en heeft verklaard, zich het recht voor te behouden, een verzoek tot herstel in de vorige toestand in te dienen. Verder heeft zij een kopie bijgevoegd van de opmerkingen die zij in een verknochte oppositieprocedure had ingediend.
- 12 Op 26 maart 2001 heeft de oppositieafdeling geantwoord dat zij geen rekening zou houden met de in het vorige punt bedoelde opmerkingen, omdat deze waren ingediend na bovengenoemde mededeling van 27 november 2000.
- 13 Bij beslissing van 27 maart 2001 heeft de oppositieafdeling de merkaanvraag afgewezen op grond van gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven oudere merk.

- 14 Op 20 april 2001 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 beroep ingesteld tegen deze beslissing.
- 15 Bij beslissing van 15 januari 2003 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep het beroep verworpen en verzoekster verwezen in de kosten.

Conclusies van partijen

- 16 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
- de bestreden beslissing te vernietigen;
 - het Bureau te verwijzen in de kosten van deze procedure en in die van de procedure voor de kamer van beroep.
- 17 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:
- het beroep te verwerpen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 18 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan, te weten schending van wezenlijke vormvoorschriften met betrekking tot het verzoek tot bewijs van normaal gebruik van het oudere merk, schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 8, lid 2, sub a-ii, van dezelfde verordening.

Eerste middel: schending van wezenlijke vormvoorschriften met betrekking tot het verzoek tot bewijs van normaal gebruik

Argumenten van partijen

- 19 Verzoekster betoogt om te beginnen dat de kamer van beroep, door de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van het verzoek tot bewijs van normaal gebruik van het oudere merk te bevestigen, artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 en regel 22, lid 1, 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) heeft geschonden. Zij preciseert dat, aangezien in geen enkele van deze bepalingen een termijn voor het verzoek tot bewijs van normaal gebruik wordt gesteld, een dergelijk verzoek kan worden ingediend tot aan de sluiting van de oppositieprocedure, die in casu pas heeft plaatsgevonden op 27 maart 2001, de datum van de beslissing van de oppositieafdeling.
- 20 Voorts stelt verzoekster dat de kamer van beroep, door de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van het verzoek tot bewijs van normaal gebruik te bevestigen, het beginsel van functionele continuïteit heeft geschonden, zoals dat door het Gerecht is geformuleerd in de arresten van 8 juli 1999, Procter &

Gamble/BHIM (BABY-DRY) (T-163/98, Jurispr. blz. II-2383), van 16 februari 2000, Procter & Gamble/BHIM (Vorm van een stuk zeep) (T-122/99, Jurispr. blz. II-265), van 5 juni 2002, Hershey Foods/BHIM (Kiss Device with plume) (T-198/00, Jurispr. blz. II-2567), van 12 december 2002, Procter & Gamble/BHIM (Vorm van een stuk zeep) (T-63/01, Jurispr. blz. II-5255), en van 23 september 2003, Henkel/BHIM — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Jurispr. blz. II-3253).

²¹ Volgens het Bureau is dit middel ongegrond.

Beoordeling door het Gerecht

- ²² Om te beginnen zij opgemerkt dat regel 22, lid 1, van verordening nr. 2868/95 in casu niet relevant is. Deze regel bepaalt immers dat, indien de opposant het bewijs moet leveren van het gebruik van het oudere merk, het Bureau hem verzoekt het verlangde bewijs binnen een door het Bureau te stellen termijn over te leggen. In het onderhavige geschil is de vraag echter niet, tot op welk moment het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk mag worden overgelegd, maar wel tot op welk moment dit bewijs mag worden gevraagd.
- ²³ Verder dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep in punt 16 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld dat het verzoek tot bewijs van normaal gebruik van het oudere merk niet binnen de gestelde termijn was ingediend en niet in aanmerking diende te worden genomen om op de oppositie uitspraak te doen.
- ²⁴ Met betrekking tot de vraag, of dit oordeel gegrond is, zij eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 bij het onderzoek van een krachtens artikel 42 ingestelde oppositie het oudere merk wordt geacht

normaal te zijn gebruikt zolang de aanvrager niet verzoekt om het bewijs van een dergelijk gebruik te leveren. De indiening van een dergelijk verzoek heeft dus tot gevolg dat de bewijslast voor het normale gebruik (of voor het bestaan van een geldige reden voor het niet gebruiken) op de opposant komt te rusten op straffe van afwijzing van zijn oppositie. Voor een dergelijk gevolg is vereist dat het verzoek uitdrukkelijk en tijdig voor het Bureau wordt geformuleerd [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 38].

- 25 Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat volgens de negende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 „de bescherming van gemeenschapsmerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken alleen gerechtvaardigd is voorzover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt”. Uit dit oogpunt bezien dienen de mogelijkheden voor de aanvrager van een merk om het bewijs te vorderen van gebruik van het merk dat tegen de inschrijving van het aangevraagde merk wordt aangevoerd, niet onnodig te worden beperkt.
- 26 Het normale gebruik van het oudere merk is evenwel een kwestie die, wanneer opgeworpen door de merkaanvrager, moet worden geregeld alvorens uitspraak wordt gedaan op de oppositie zelf.
- 27 Aangezien zowel de oppositieprocedure als de beroepsprocedure een procedure op tegenspraak is, verzoekt het Bureau zo dikwijls als nodig de partijen te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van het Bureau zelf (zie in die zin artikel 43, lid 1, en artikel 61, lid 2, van verordening nr. 40/94). Voor een goede organisatie van de procesgang moeten deze antwoorden in beginsel binnen de door het Bureau gestelde termijn worden ingediend.

- 28 In casu heeft de oppositieafdeling bij brief van 23 maart 2000 overeenkomstig artikel 43, lid 1, van verordening nr. 40/94 opposante verzocht, vóór 23 juli 2000 nieuwe bewijselementen tot staving van haar oppositie over te leggen, en heeft zij verzoekster verzocht, haar opmerkingen over het bezwaarschrift vóór 23 september 2000 in te dienen. In beginsel had verzoekster het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk dus moeten vragen binnen de gestelde termijn, te weten vóór 23 september 2000.
- 29 Het dossier bevat geen enkel element dat een afwijking van dit beginsel kan rechtvaardigen. Dit geldt in het bijzonder voor de door verzoekster aangevoerde redenen „onafhankelijk van haar wil”, bedoeld in punt 11 supra. Op een mondelinge vraag van het Gerecht heeft verzoekster immers verklaard dat het ging om een administratieve fout die haar kon worden toegerekend.
- 30 In deze omstandigheden heeft de oppositieafdeling terecht geoordeeld dat het door verzoekster bij mededelingen van 28 en 29 november 2000 ingediende verzoek tot bewijs van normaal gebruik niet tijdig was geformuleerd. Zij heeft dit verzoek dan ook terecht afgewezen.
- 31 Derhalve heeft de kamer van beroep, door in punt 16 van de bestreden beslissing te oordelen dat dit verzoek niet binnen de gestelde termijn was ingediend, artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 niet geschonden.
- 32 Wat vervolgens het argument inzake het beginsel van functionele continuïteit betreft, zij vastgesteld dat de relevante punten van het door verzoekster bij de kamer van beroep ingediende beroepschrift luiden als volgt (zie punten 2.2.9 en 3.10 van het beroepschrift):

„[...] subsidiair vordert verzoekster dat de kamer van beroep overeenkomstig artikel 62 van [verordening nr. 40/94] de bevoegdheid van de oppositieafdeling uitoefent en

verzoeksters vordering tot bewijs van gebruik van het in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven oudere merk toewijst, of de zaak terugwijst naar de oppositieafdeling voor afdoening van verzoeksters vordering inzake dit bewijs van gebruik” („[...] the appellant asks, subsidiarily, that, in accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and accept the appellant's request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition Division for compliance with the applicant's request for said evidence of use”).

- 33 Daaruit blijkt dat verzoekster haar verzoek tot bewijs van normaal gebruik van het oudere merk subsidiair heeft herhaald voor de kamer van beroep.
- 34 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep niet gerept van deze subsidiaire vordering, terwijl zij de primaire vordering, betreffende het verwarringsgevaar, heeft afgewezen.
- 35 Deze fout rechtvaardigt evenwel niet dat de bestreden beslissing wordt vernietigd, aangezien de kamer van beroep deze subsidiaire vordering tot bewijs van normaal gebruik kon afwijzen zonder het beginsel van functionele continuïteit te schenden.
- 36 De bevoegdheid van de kamers van beroep van het Bureau behelst immers een heroverweging van de beslissingen van de instanties van het Bureau die in eerste aanleg uitspraak doen. In het kader van deze heroverweging hangt de uitkomst van het beroep af van het antwoord op de vraag of op het ogenblik van de uitspraak op het beroep een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de bestreden beslissing kan worden genomen. Onder voorbehoud van het in artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalde, kunnen de kamers van beroep het beroep dus toewijzen op basis van door de insteller van het beroep aangedragen nieuwe feiten of op basis van nieuwe bewijzen die deze overlegt (arrest KLEENCARE, reeds

aangehaald, punt 26). Bovendien wordt de omvang van het door de kamer van beroep te verrichten onderzoek van de bestreden beslissing in beginsel niet bepaald door de middelen die de insteller van het beroep heeft aangevoerd. Zelfs ingeval de insteller van het beroep geen enkel specifiek middel heeft aangevoerd, is de kamer van beroep verplicht, met inaanmerkingneming van alle ter zake dienende gegevens, feitelijk en rechtens, te onderzoeken of op het ogenblik van de uitspraak op het beroep een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de bestreden beslissing kan worden genomen (arrest KLEENCARE, reeds aangehaald, punt 29).

- 37 De vraag, of de kamer van beroep op het ogenblik van de uitspraak op het beroep, net als de oppositieafdeling, een beslissing houdende afwijzing van het verzoek tot bewijs van normaal gebruik kon nemen, moet in casu evenwel bevestigend worden beantwoord. Voor de kamer van beroep heeft verzoekster immers geen enkel nieuw gegeven aangedragen dat de niet-indiening van dit verzoek binnen de door de oppositieafdeling gestelde termijn rechtvaardigt. Aangezien de feitelijke situatie op dit punt derhalve dezelfde is gebleven als die voor de oppositieafdeling, kon de kamer van beroep in navolging van hetgeen in de punten 28 tot en met 31 supra over de procedure voor de oppositieafdeling is opgemerkt, oordelen dat de voor haar geformuleerde subsidiaire vordering niet tijdig werd ingediend.

- 38 Het eerste middel moet dus worden afgewezen.

Tweede middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

- 39 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geschonden door te concluderen tot het bestaan van verwarringsgevaar.

- 40 Dienaangaande betoogt zij om te beginnen dat de bestreden beslissing was gebaseerd op de inschrijving van het oudere merk in het Verenigd Koninkrijk, zodat het verwarringsgevaar met betrekking tot dit land moet worden beoordeeld.
- 41 Verder schaart zij zich achter de vaststelling van de kamer van beroep inzake het zwak onderscheidend vermogen van het oudere merk.
- 42 Vervolgens stelt zij dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geconcludeerd dat de betrokken tekens in die mate overeenstemmen dat zij kunnen worden verward.
- 43 Op grond van het zwak onderscheidend vermogen van het oudere merk had de kamer van beroep moeten oordelen dat alleen een exacte kopie van dit merk verwarringsgevaar kon creëren.
- 44 Voorts stemmen de conflicterende tekens onvoldoende overeen om verwarringsgevaar te creëren.
- 45 Wat de visuele overeenstemming betreft, betoogt verzoekster immers in de eerste plaats dat een teken bestaande uit de combinatie van twee termen niet kan worden geacht visueel overeen te stemmen met een teken bestaande uit één term. Dit is des te meer het geval omdat geen enkele van de twee termen gelijk is aan het oudere teken, dat korter is. Verzoekster verwijst hiervoor naar het arrest van het Gerecht van 12 december 2002, Vedral/BHIM — France Distribution (HUBERT) (T-110/01, Jurispr. blz. II-5275), dat des te relevanter is, omdat anders dan het werkwoord „flex” en de wortel „flexi”, het gemeenschappelijke element van de tekens waarop dat arrest betrekking had, op dezelfde wijze wordt gespeld en een zeer sterk onderscheidend vermogen heeft. Voorts verwijst zij naar de beslissingen van de kamers van beroep in de zaken SIMPLELIFE/SIMPLE LIFE, FREEZOMINT/

FREEZE, MILES/MILESTONE, TAPAS/TAPARICA, GIRA/GIRALDA en DRIVE/DRIVEWAY.

- 46 In de tweede plaats berust het oordeel van de kamer van beroep, dat de aandacht van de consument automatisch wordt gevestigd op het eerste — gemeenschappelijke — deel van de tekens, op geen enkele specifieke rechtvaardigingsgrond. Dit oordeel is overigens onverenigbaar met de beslissing van de kamer van beroep in de zaak ORANGEX/ORANGE X-PRESS.
- 47 Wat de fonetische overeenstemming betreft, stelt verzoekster dat de toevoeging van de letter „i” aan de term „flex” zorgt voor een extra lettergreep. Verder bestaat het oudere teken vooral uit medeklinkers, terwijl het aanvraagde teken meer klinkers heeft en in het Verenigd Koninkrijk op melodieuze wijze wordt uitgesproken.
- 48 Wat de begripsmatige overeenstemming betreft, betoogt verzoekster om te beginnen dat opposante zich bewust is van het beschrijvende karakter van de term „flex”, aangezien het merk FLEX werd ingeschreven in het deel van de registers van het Verenigd Koninkrijk en van Ierland dat bestemd is voor merken met een zwak onderscheidend vermogen, en aangezien zij de onderhavige oppositie niet heeft gebaseerd op de bekendheid van het oudere merk in het Verenigd Koninkrijk. Verzoekster leidt daaruit af dat de term „flex” in de Engelstalige landen niet het dominerende bestanddeel van het teken FLEXI AIR vormt. Integendeel, uit grammaticaal oogpunt is de term „air” het belangrijkste bestanddeel, waarbij de term „flexi” de afkorting van het bijvoeglijk naamwoord „flexible” kan zijn, dat het zelfstandig naamwoord „air” nader bepaalt.
- 49 Verzoekster preciseert dat de term „flexi” niet bestaat in het Engels en dat het aangevraagde teken een fantasieaanduiding is. Onder verwijzing naar het uittreksel uit een Engels woordenboek wijst zij er tevens op dat uit de vele betekenissen van de term „air” de kamer van beroep een van de minst gangbare heeft gekozen. Daarentegen heeft de term „flex” een eigen betekenis in het Engels, zodat deze term geen enkel onderscheidend vermogen heeft.

- 50 Met betrekking tot de vergelijking van de tekens voegt verzoekster daaraan toe dat de in de bestreden beslissing gevolgde redenering in strijd is met het arrest van het Gerecht van 23 oktober 2002, *Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335), aangezien het bestanddeel „flex” niet overheerst in het aangevraagde teken en de andere bestanddelen niet onbelangrijk zijn.
- 51 Wat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, staat volgens verzoekster vast dat, anders dan de waren waarom het ging in het arrest van het Gerecht van 15 januari 2003, *Mystery Drinks/BHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)* (T-99/01, Jurispr. blz. II-43), in casu de waren niet mondeling worden besteld, maar worden aangeboden op schappen, zodat elke potentiële fonetische overeenstemming verwaarloosbaar wordt en derhalve ook het verwarringsgevaar.
- 52 Onder verwijzing naar kopieën van inschrijvingen in het Verenigd Koninkrijk voert verzoekster nog aan dat de gemiddelde consument in dit land niet het risico loopt de in geding zijnde merken te verwarren, omdat hij reeds te maken heeft met vele andere merken die de term „flex” bevatten voor soortgelijke of dezelfde waren.
- 53 Verzoekster stelt ook dat de redenering die de tweede kamer van beroep in haar beslissing van 11 juli 2003, die verzoekster op 8 september 2003 ter griffie van het Gerecht heeft neergelegd, heeft gevolgd om te concluderen tot het ontbreken van gevaar voor verwarring van de merken FLEX en FLEXIUM, rechtstreeks kan worden toegepast op de onderhavige zaak. Aldus mag een soortnaam als „flex” niet worden gemonopoliseerd. Deze beslissing is volgens verzoekster des te relevanter omdat zij betrekking heeft op twee tekens die elk uit één term bestaan, terwijl het in casu aangevraagde teken bestaat uit twee termen en geen enkele van deze termen noch de lettergrepen ervan gelijk zijn aan het oudere teken („fle-xi-air”).
- 54 Volgens het Bureau is dit middel ongegrond.

Beoordeling door het Gerecht

- 55 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.
- 56 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.
- 57 Volgens dezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld met inaanmerkingneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten opvat, en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/ BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 31-33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

— Het relevante publiek

- 58 Verzoekster heeft geen kritiek geleverd op het feit dat de kamer van beroep het verwarringsgevaar in het Verenigd Koninkrijk heeft beoordeeld. Zij is evenmin opgekomen tegen het oordeel van de kamer van beroep dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument, die niet zeer oplettend is. Bijgevolg is het Gerecht van oordeel dat dient te worden uitgegaan van deze premissen bij het onderzoek van dit middel.

— Het onderscheidend vermogen van het oudere merk

59 Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, staat tussen partijen vast dat het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen heeft.

60 Verzoekster betoogt evenwel dat, gelet op dit zwak onderscheidend vermogen, de kamer van beroep van oordeel had moeten zijn dat alleen een exacte kopie van het oudere merk verwarringsgevaar kon creëren.

61 Deze stelling moet worden verworpen. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie *mutatis mutandis* arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 24), maar het is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen en een aangevraagd merk dat geen exacte kopie daarvan is, kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder door overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten.

— De vergelijking van de betrokken waren

62 Verzoekster is niet opgekomen tegen het oordeel van de kamer van beroep dat de betrokken waren deels dezelfde en deels zeer soortgelijk zijn. Derhalve is het Gerecht van mening dat dit als uitgangspunt dient te worden genomen bij het onderzoek van dit middel.

— De betrokken tekens

- ⁶³ Zoals blijkt uit vaste rechtspraak, dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen 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 [zie arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].
- ⁶⁴ Wat de visuele overeenstemming betreft, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het teken FLEXI AIR in de eerste plaats bestaat uit de term „flex”. Als eerste term kan het bestanddeel „flex” een grotere indruk nalaten dan de rest van het aangevraagde teken. Het woord „air” is de tweede term en is korter. De consumenten onthouden over het algemeen eerder het begin van een teken dan het einde ervan. Dat „flex” het dominerende bestanddeel is, wordt niet aanmerkelijk gewijzigd door de toevoeging van de letter „i”. De kamer van beroep heeft daaruit afgeleid dat de tekens visueel overeenstemmen.
- ⁶⁵ Deze overwegingen geven geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en de in de punten 45 en 46 supra aangehaalde argumenten van verzoekster dienaangaande, kunnen niet worden aanvaard.
- ⁶⁶ Wat de eerste reeks van argumenten betreft, zij opgemerkt dat er geen reden is om aan te nemen dat een teken bestaande uit twee termen en een teken bestaande uit één term visueel niet kunnen overeenstemmen. Het feit dat geen enkele van de twee termen van het aangevraagde teken identiek is aan het oudere teken, noch het feit dat dit laatste teken kort is, kan in casu afdoen aan de visuele overeenstemming die wordt gecreëerd door de omstandigheid dat vier van de acht letters van het aangevraagde teken, in dezelfde volgorde en aan het begin van het teken, samenvallen met het oudere teken.

- 67 Met betrekking tot het aan het arrest HUBERT, reeds aangehaald, ontleende argument, volstaat het op te merken dat de in dit arrest bereikte conclusie dat de visuele totaalindruk van de betrokken tekens verschilt, met name berust op het beeldelement van een van deze tekens (punt 54), terwijl in casu beide tekens woordmerken zijn.
- 68 Wat de in de punten 45 en 46 supra vermelde eerdere beslissingen van de kamers van beroep betreft, zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep betreffende de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk alleen aan verordening nr. 40/94, zoals door de gemeenschapsrechter uitgelegd, moet worden getoetst en niet aan een eerdere beslissingspraktijk van die kamers [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 66, onverlet gelaten door beschikking Hof van 5 februari 2004, Streamserve/BHIM, C-150/02 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie]. Feitelijke of juridische overwegingen uit een eerdere beslissing kunnen weliswaar worden aangevoerd ter ondersteuning van een middel betreffende schending van een bepaling van verordening nr. 40/94 [arrest Gerecht van 20 november 2002, Bosch/BHIM (Kit Pro en Kit Super Pro), T-79/01 en T-86/01, Jurispr. blz. II-4881, punt 33], doch de in de punten 45 en 46 supra vermelde eerdere beslissingen hebben betrekking op tekens waarvan het visuele verband niet te vergelijken is met dat in casu.
- 69 Wat ten slotte het in punt 46 supra bedoelde argument inzake ontoereikende motivering betreft, zij vastgesteld dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat de consumenten over het algemeen eerder het begin van een teken dan het einde ervan onthouden (punt 33 van de bestreden beslissing). Dienaangaande kan haar niet worden verweten dat zij dit punt niet nader heeft verklaard.
- 70 Met betrekking tot de fonetische vergelijking heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het begin van een teken ook op dit vlak een zeer belangrijke rol speelt. Het verschil in uitspraak ontstaat alleen door de uitgang van het aangevraagde teken en is niet erg groot. De zachte klank van de letter „i” en de open uitspraak van de term

„air” in het Engels zorgen ervoor dat het element „flex” in beide tekens fonetisch gelijk is, en in het bijzonder dat de letter „x” overheerst bij de uitspraak. Volgens de kamer van beroep stemmen de tekens dus fonetisch overeen.

- 71 Deze overwegingen zijn evenmin onjuist.
- 72 De in punt 47 supra aangehaalde argumenten van verzoekster inzake de aanwezigheid van de letter „i” en van de term „air” in het teken FLEXI AIR, moeten worden afgewezen. Een feit blijft immers dat de eerste vier letters van de acht die het teken vormen, op exact dezelfde manier worden uitgesproken als het teken FLEX, dat de letter „i” fonetisch weinig toevoegt aan deze eerste vier letters en dat ook de toevoeging van het woord „air” deze deels identieke uitspraak niet kan tenietdoen.
- 73 Ten slotte was de kamer van beroep van oordeel dat de termen „flex” en „flexi” begripsmatig nauw verwant zijn, aangezien beide zinspelen op de flexibiliteit, en dus op de vitaliteit, van het haar. De toevoeging van de term „air” wijzigt deze begripsmatige gelijkheid niet. Derhalve hebben de tekens volgens de kamer van beroep een gemeenschappelijke betekenis in het Engels.
- 74 Deze overwegingen zijn evenmin onjuist en de in de punten 48 en 49 supra aangehaalde argumenten van verzoekster dienaangaande kunnen niet worden aanvaard.
- 75 Met betrekking tot het argument dat opposante zich bewust is van het beschrijvende karakter van de term „flex”, behoeft slechts te worden opgemerkt dat een dergelijke omstandigheid, voorzover correct, niet relevant is voor de begripsmatige beoordeling van de betrokken tekens.

- 76 Hetzelfde geldt voor het argument dat de term „air” grammaticaal het belangrijkste bestanddeel van het aangevraagde teken is, aangezien de gemiddelde consument, die niet bijzonder oplettend is, de betrokken tekens niet zal onderwerpen aan een grammaticaal onderzoek.
- 77 Wat het argument inzake de betekenis van de term „air” betreft, volstaat de opmerking dat, welke die betekenis ook is, zij niet kan afdoen aan de betekenis van het element „flexi”, en dus evenmin aan de door dit element gecreëerde begripsmatige overeenstemming.
- 78 Dat het oudere teken geen onderscheidend vermogen heeft, dat de term „flexi” niet bestaat in het Engels en dat het teken FLEXI AIR een fantasieaanduiding is, falen eveneens als argument. Zij nemen immers niet weg dat zowel de term „flex” als de term „flexi” in het Engels verwijst naar flexibiliteit [zie met betrekking tot de Spaanse taal, arrest Gerecht van 18 februari 2004, Koubi/BHIM — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 48].
- 79 Wat vervolgens het in punt 50 supra vermelde argument betreft, zij opgemerkt dat volgens het reeds aangehaalde arrest MATRATZEN een samengesteld merk slechts kan worden geacht overeen te stemmen met een ander merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met een van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Het merk waarop deze overweging betrekking had, staat evenwel ver af van het in casu aangevraagde merk, in het bijzonder omdat het een beeldelement bevat.
- 80 Derhalve dient te worden geconcludeerd dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de betrokken tekens visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen.

— Het verwarringsgevaar

- 81 Volgens de kamer van beroep bestaat het gevaar dat de consumenten veronderstellen dat het kleine verschil tussen de tekens een variatie in de aard van de waren aanduidt of om redenen van marketing is ingevoerd, en dat zij dus niet denken dat dit verschil wijst op een andere commerciële herkomst. De kamer van beroep heeft derhalve geconcludeerd dat er in het Verenigd Koninkrijk verwarringsgevaar bestaat.
- 82 Dienaangaande zij opgemerkt dat het zwak onderscheidend vermogen van het oudere merk niet wordt betwist, dat de betrokken tekens visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen, en dat de waren deels dezelfde en deels zeer soortgelijk zijn.
- 83 In deze omstandigheden dient tot het bestaan van verwarringsgevaar te worden geconcludeerd.
- 84 Het in punt 51 supra aangehaalde argument van verzoekster dat de fonetische overeenstemming van de tekens verwaarloosbaar is, faalt. Aangezien de tekens overeenstemmen en de waren deels dezelfde en deels zeer soortgelijk zijn, is het immers irrelevant in welke mate de fonetische overeenstemming van de tekens bijdraagt tot het verwarringsgevaar.
- 85 Tevens faalt het in punt 52 supra aangehaalde argument inzake het bestaan van andere merken met de term „flex” in het Verenigd Koninkrijk. Er zij immers aan herinnerd dat juist deze omstandigheid de kamer van beroep ertoe heeft gebracht, in punt 27 van de bestreden beslissing te oordelen dat het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen heeft en vervolgens te concluderen dat er in het Verenigd Koninkrijk verwarringsgevaar bestaat (zie punt 81 supra). Deze conclusie werd

aanvaard (zie punt 83 supra). Verzoekster heeft zich overigens uitdrukkelijk geschaard achter het oordeel dat het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen heeft (zie punten 41 en 59 supra).

86 Wat ten slotte het in punt 53 supra vermelde argument inzake de beslissing van de tweede kamer van beroep van 11 juli 2003 betreft, zij er nogmaals aan herinnerd dat de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep betreffende de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk alleen aan verordening nr. 40/94, zoals door de gemeenschapsrechter uitgelegd, moet worden getoetst en niet aan een eerdere beslissingspraktijk van die kamers, waarbij feitelijke of juridische overwegingen uit een eerdere beslissing niettemin kunnen worden aangevoerd ter ondersteuning van een middel betreffende schending van een bepaling van deze verordening (zie punt 68 supra). Het verband tussen de tekens waarop die beslissing van de tweede kamer van beroep betrekking had, is evenwel niet te vergelijken met het verband dat in casu tussen de tekens bestaat. Het teken FLEXIUM bestaat immers uit één woord en het is niet mogelijk, de term „flex” eruit te halen, terwijl de termen „flex” en „flexi” gemakkelijk kunnen worden losgemaakt van het teken FLEXI AIR. Bovendien kan niet worden aangenomen dat de conclusie dat er gevaar voor verwarring van de onderhavige merken bestaat, tot monopolisering van de term „flex” leidt.

87 Gelet op een en ander dient te worden geconcludeerd dat de kamer van beroep artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden door te oordelen dat er gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestaat.

88 Het tweede middel moet dus worden afgewezen.

Derde middel: schending van artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

⁸⁹ Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 geschonden door niet te onderzoeken of oppositie op basis van het oudere merk krachtens het recht van het Verenigd Koninkrijk mogelijk was, en door het verwarringsgevaar niet volgens dit recht te beoordelen. Verzoekster preciseert dat deze bepaling aan de houder van een nationaal merk geen ruimere rechten ten opzichte van een gemeenschapsmerkaanvraag mag toekennen dan die waarover de houder krachtens de nationale regeling beschikt. Door dit nalaten van de kamer van beroep zou het oudere merk op communautair niveau meer worden beschermd dan op nationaal niveau.

⁹⁰ Volgens het Bureau is dit middel ongegrond.

Beoordeling door het Gerecht

⁹¹ Een gemeenschapsmerkaanvraag valt onder de procedures die zijn ingesteld bij verordening nr. 40/94. Zo bepalen artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 2, sub a-ii, van deze verordening dat inschrijving van het aangevraagde merk moet worden geweigerd wanneer er gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, bestaat met een in een lidstaat eerder ingeschreven merk. Verordening nr. 40/94 regelt evenwel niet de voorafgaande behandeling van de vraag of oppositie op basis van dit oudere nationale merk krachtens de erop toepasselijke nationale regeling mogelijk was, en evenmin de beoordeling van het gevaar voor verwarring van de twee betrokken merken volgens deze nationale regeling.

- 92 Verder berust dit middel op de hypothese dat verordening nr. 40/94 aan de houder van een ouder nationaal merk ruimere rechten ten opzichte van een gemeenschapsmerkaanvraag toekent dan die waarover de houder krachtens de op dit oudere merk toepasselijke nationale regeling beschikt. Ingevolge artikel 4, lid 1, sub b, en artikel 4, lid 2, sub a-ii, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), zijn de nationale regelingen van de lidstaten met betrekking tot het gevaar voor verwarring van een aangevraagd merk met een ouder nationaal merk volledig geharmoniseerd. Deze bepalingen van richtlijn 89/104 hebben dezelfde inhoud als artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94. In deze omstandigheden doet de door verzoekster aangevoerde hypothese zich niet voor.
- 93 Het derde middel moet dus worden afgewezen.
- 94 Aangezien alle middelen moeten worden afgewezen, moet het beroep worden verworpen.

Kosten

- 95 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 dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het Bureau te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 16 maart 2005.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

J. Pirrung