

Zaak T-104/01

Claudia Oberhauser

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**

„Gemeenschapsmerk — Oppositie — Ouder beeldmerk dat term ‚miss fifties’
omvat — Aanvraag tot inschrijving van woordmerk Fifties als
gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgrond — Gevaar van verwarring —
Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 23 oktober 2002 II-4362

Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar van verwarring met ouder merk — Beoordelingscriteria*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b, en lid 2, sub a-ii)

2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Soortgelijkheid van waren of diensten en overeenstemming tussen betrokken merken — Beoordelingscriteria*

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

3. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar van verwarring met ouder merk — Woordmerk „Fifties” en beeldmerk dat termen „miss fifties” omvat*

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

1. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk 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 beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk”. Voorts wordt overeenkomstig artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken verstaan: de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk.

kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, waarbij dit gevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd.

(cf. punten 24-27)

In dit verband is er sprake van verwarringsgevaar, wanneer het publiek

2. Bij het onderzoek van een oppositie die de houder van een ouder merk krachtens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeen-

schapsmerk heeft ingesteld, moet voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.

Wat de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Hierbij valt niet uit te sluiten, dat de enkele fonetische gelijkenis tussen de merken verwarring kan doen ontstaan.

(cf. punten 31, 34)

3. Voor het Spaanse publiek bestaat er een fonetische en begripsmatige overeenstemming tussen enerzijds het woordmerk bestaande uit het woord „Fifties”, waarvan om inschrijving als gemeenschapsmerk is gevraagd voor „jeanskleding” van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en anderzijds het gecombineerde woord- en beeldmerk in kleur waarvan „miss fifties” het dominerende woordbestanddeel is en dat eerder in Spanje werd ingeschreven voor „kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis” van dezelfde klasse.

Gelet op deze fonetische en begripsmatige overeenstemming wegens het dominerende woordbestanddeel „fifties” en op het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn, kunnen de visuele verschillen tussen de tekens verwarringsgevaar bij het relevante publiek niet uitsluiten. Bijgevolg valt het aangevraagde merk onder artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk.

(cf. punten 40, 45-46, 52)