

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

25 mei 2005*

In zaak T-288/03,

TeleTech Holdings, Inc., gevestigd te Denver, Colorado (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door E. Armijo Chávarri en A. Castán Pérez-Gómez, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door I. de Medrano Caballero en S. Laitinen als gemachtigden,

verweerder,

* Procestaal: Spaans.

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

Teletech International SA, gevestigd te Parijs (Frankrijk), vertegenwoordigd door J.-F. Adelle en F. Zimeray,

betreffende een vordering tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 28 mei 2003, zoals gerectificeerd (R 412/2001-1), met betrekking tot de procedure tot nietigverklaring tussen Teletech International SA en TeleTech Holdings, Inc.,

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 13 augustus 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 16 december 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 9 januari 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de op 26 april 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van repliek,

na de terechtzitting op 30 november 2004, waaraan interveniënte niet heeft deelgenomen,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- ¹ Op 22 april 1999 werd verzoeksters woordmerk TELETECH GLOBAL VENTURES als gemeenschapsmerk ingeschreven bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).
- ² Dit merk, met als voorrangsdatum 1 april 1996, dient onder meer ter aanduiding van diensten van de klassen 35 en 38 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. Deze diensten zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

— klasse 35: „Diensten op het gebied van telefoonbeantwoording; arbeidsbureaus; reclame; hulp bij de leiding van zaken bestaande uit beheer van faciliteiten, het selecteren van sites en multimedia klantendiensten voor klanten van andere bedrijven, te weten het verzorgen van telefoondiensten, elektronische post en een wereldwijd computernetwerk ter ondersteuning van andere bedrijven bij de verkoop van hun goederen en diensten; het contracteren van personeel en faciliteiten en hulp bij de leiding van zaken bij onvoorziene voorvallen; het helpen van andere bedrijven bij het te koop of op leasebasis aanbieden van hun goederen en diensten per telefoon, elektronische post en een wereldwijd computernetwerk; het ontvangen en beantwoorden van vragen van klanten van andere bedrijven via de telefoon, elektronische post en een wereldwijd computernetwerk; het verstrekken van technische ondersteuning aan klanten die de producten van andere bedrijven gebruiken; het leveren van tijdelijke werknemers”;

— klasse 38: „Telecommunicatie”.

3 Op 29 september 1999 heeft interveniënte een vordering tot nietigverklaring van dit gemeenschapsmerk ingesteld op grond van artikel 55, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 13 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

4 Het oudere merk waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd, is het woordteken TELETECH INTERNATIONAL, dat na een op 10 januari 1996 ingediende merkaanvraag in Frankrijk werd ingeschreven ter aanduiding van de

volgende diensten van de klassen 35 en 38 van de Overeenkomst van Nice: „beheer met betrekking tot bedrijfsvoering voor commerciële of reclamedoeleinden, beheer van klantenbetrekkingen en/of van telefooncentra (beheer van klantenbestanden, van diensten, van bestellingen, van ondersteuning inzake software, technische ondersteuning, organisatie van callcentra) en alle daarmee verband houdende diensten” (hierna: „oudere Franse merk”).

- 5 De vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 en betrof alle door het oudere merk aangeduide diensten. Volgens de bewoordingen ervan was zij gericht tegen de volgende, door het gemeenschapsmerk aangeduide diensten: „bedrijfsvoering voor commerciële doeleinden bestemd voor diensten van beheer, van klantenbetrekkingen en/of van telefooncentra” van klasse 35 en „telecommunicatie” van klasse 38.

- 6 Bij beslissing van 22 februari 2001 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring gedeeltelijk toegewezen op grond van artikel 52, lid 1, sub a, en van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Derhalve heeft zij het gemeenschapsmerk gedeeltelijk nietig verklaard, te weten voor de volgende diensten: „diensten op het gebied van telefoonbeantwoording; hulp bij de leiding van zaken bestaande uit beheer van faciliteiten, het selecteren van sites en multimedia klantendiensten voor klanten van andere bedrijven, te weten het verzorgen van telefoondiensten, elektronische post en een wereldwijd computernetwerk ter ondersteuning van andere bedrijven bij de verkoop van hun goederen en diensten; het helpen van andere bedrijven bij het te koop of op leasebasis aanbieden van hun goederen en diensten per telefoon, elektronische post en een wereldwijd computernetwerk; het ontvangen en beantwoorden van vragen van klanten van andere bedrijven via de telefoon, elektronische post en een wereldwijd computernetwerk” van klasse 35 en „telecommunicatie” van klasse 38.

- 7 Op 23 april 2001 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

- 8 Bij beslissing van 28 mei 2003 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep gedeeltelijk toegewezen met betrekking tot „hulp bij de leiding van zaken bestaande uit beheer van faciliteiten, het selecteren van sites”. Zij was, zakelijk weergegeven, van oordeel dat de vordering tot nietigverklaring niet tegen deze diensten was gericht. Voor het overige werd het beroep verworpen.
- 9 De kamer van beroep heeft geoordeeld dat het in aanmerking komende publiek bestaat uit Franse vakmensen op commercieel gebied, die aandachtiger zijn dan de gemiddelde consument. Zij was in wezen van oordeel dat dit publiek de tekens als overeenstemmend zou opvatten, omdat het dominerende bestanddeel ervan, te weten het woord „teletech”, hetzelfde is. Verder was zij van mening dat de diensten waarop de vordering tot nietigverklaring betrekking had, deels dezelfde en deels soortgelijk zijn. Bijgevolg heeft zij geconcludeerd dat er gevaar van verwarring van de conflicterende merken bestond, zodat de gedeeltelijke nietigverklaring van het gemeenschapsmerk gerechtvaardigd was.

Procedure en conclusies van partijen

- 10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage, de bestreden beslissing te vernietigen. Primair voert zij schending van de „beginselen van coëxistentie en gelijkwaardigheid van gemeenschapsmerken en nationale merken en onderscheidende tekens” en schending van haar rechten van de verdediging aan. Subsidiair stelt zij schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 11 Voorts heeft verzoekster het Gerecht ter terechtzitting verzocht, het BHIM te verwijzen in de kosten.

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

- het beroep te verwerpen;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

13 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster primair twee middelen aan, te weten schending van de „beginselen van coëxistentie en gelijkwaardigheid van gemeenschapsmerken en nationale merken en onderscheidende tekens” en schending van de rechten van de verdediging. Subsidiair verwijt zij de kamer van beroep schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

De primair aangevoerde middelen

Schending van de „beginselen van coëxistentie en gelijkwaardigheid van gemeenschapsmerken en nationale merken en onderscheidende tekens”

— Argumenten van partijen

14 Verzoekster betoogt dat zij sinds 1992 in de Europese Unie, en dus ook in Frankrijk, houder is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag

van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, zoals herzien en gewijzigd. Dit algemeen bekende merk bestaat uit het woordteken TELETECH GLOBAL VENTURES (hierna: „algemeen bekend merk”).

- 15 Volgens verzoekster moet worden erkend dat dit merk volgens de Franse wettelijke regeling, artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs en artikel 16 van de Overeenkomst van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (PB 1994, L 336, blz. 214; hierna: „TRIPs-overeenkomst”) voorrang heeft op het oudere merk.
- 16 Volgens verzoekster vereist het beginsel van coëxistentie van gemeenschapsmerken en nationale merken dat in het kader van de procedure tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk rekening wordt gehouden met dit recht dat ouder is dan het aangevoerde oudere Franse merk. Ter terechtzitting heeft zij op een vraag van het Gerecht geantwoord dat deze twee merken naast elkaar bestonden op de Franse markt en dat er volgens haar geen reden was om het oudere Franse merk voor de Franse rechterlijke instanties aan te vechten.
- 17 Verzoekster is van mening dat verordening nr. 40/94 in overeenstemming met dit beginsel van coëxistentie van gemeenschapsmerken en nationale merken dient te worden uitgelegd. Een dergelijke uitlegging impliceert dat artikel 106 van verordening nr. 40/94 mutatis mutandis wordt toegepast. Daaruit volgt dat het bestaan in een lidstaat van een algemeen bekend merk dat hetzelfde is als het aangevochten gemeenschapsmerk, in het kader van een procedure tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk als verweer kan worden ingeroepen door de houder van deze twee merken, wanneer het oudere merk waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd, in dezelfde lidstaat is ingeschreven en de voorrangsdatum van dit oudere merk zich situeert tussen die van het algemeen bekende merk en die van het aangevochten gemeenschapsmerk.

- 18 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep verzoeksters stelling in punt 21 van de bestreden beslissing uitdrukkelijk aanvaard door erop te wijzen dat de bekendheid van een merk kan worden aangevoerd in het kader van het argument dat er een juridisch werkzame vorm van coëxistentie is. Ondanks deze vaststelling heeft de kamer van beroep evenwel geen onderzoek gedaan naar de bekendheid van het door verzoekster aangevoerde algemeen bekende merk.
- 19 Het BHIM wijst verzoeksters argumenten van de hand. Verder stelt het BHIM dat verzoekster tijdens de administratieve procedure voor de nietigheidsafdeling en voor de kamer van beroep heeft betoogd noch aangetoond dat er sinds 1992 in Frankrijk een algemeen bekend onderscheidend teken bestaat.
- 20 Verzoekster antwoordt hierop dat zij zowel in haar voor de nietigheidsafdeling geformuleerde opmerkingen als in haar voor de kamer van beroep overgelegde memorie heeft aangevoerd dat zij houder is van een onderscheidend teken dat sinds 1992 in de Europese Unie algemeen bekend is. Aangezien Frankrijk het relevante grondgebied is, kon verzoekster per definitie slechts verwijzen naar de bescherming van dit algemeen bekende teken op de Franse markt.
- 21 Interveniente benadrukt dat het Franse merk TELETECH INTERNATIONAL een oudere voorrangdatum heeft dan het betrokken gemeenschapsmerk. Dat verzoekster houder van een algemeen bekend merk zou zijn, is derhalve niet ter zake dienend. Bovendien betwist interveniente het bestaan van een dergelijk ouder recht van verzoekster.

— Beoordeling door het Gerecht

- 22 Het eerste middel dat primair wordt aangevoerd, betreft een argument waarover de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing uitspraak heeft gedaan. Dit punt luidt als volgt:

„[It] is [of no] assistance to the [Community trade mark] proprietor to attempt to rely on a claimed reputation for its mark [TELETECH GLOBAL VENTURES], whether in countries outside or even inside the Member States of the European Community. As the proprietor of a Community trade mark registration, it is obliged to give way in cancellation proceedings to an earlier mark which is held to come within any one of the categories described in Article 52 [of Regulation n° 40/94] unless reputation is claimed as part of an argument intended to demonstrate a legally effective form of co-existence. This is not the case here.” („Het heeft geen zin dat de houder van het [gemeenschapsmerk] de geclaimde bekendheid van zijn merk [TELETECH GLOBAL VENTURES] in derde landen of zelfs in lidstaten van de Europese Gemeenschap aanvoert. Als houder van een gemeenschapsmerk moet hij in een nietigverklaringsprocedure wijken voor een ouder merk dat valt onder een van de in artikel 52 [van verordening nr. 40/94] vermelde categorieën, tenzij de bekendheid wordt aangevoerd in het kader van het betoog dat er een juridisch werkzame vorm van coëxistentie is. Dit is in casu niet het geval.”)

- 23 Om te beginnen zij opgemerkt dat de door de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing gebruikte formulering uit verschillende oogpunten kan worden bekeken. In de eerste plaats kan dit punt betekenen dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat de coëxistentie van het oudere Franse merk en het algemeen bekende merk invloed kon hebben op de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar dat verzoekster een dergelijk effect niet heeft aangevoerd. In de tweede plaats kan het aldus worden uitgelegd dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat verzoekster geen feiten heeft aangedragen die een dergelijke coëxistentie aantonen. In de derde plaats kan worden aangenomen dat de kamer van beroep van oordeel

was dat het loutere bestaan van een algemeen bekend merk irrelevant was in het kader van de voor haar aanhangige nietigverklaringsprocedure. Gelet op de aldus geanalyseerde mogelijke strekking ervan, is de formulering van punt 21 van de bestreden beslissing zeer bondig.

- 24 Volgens artikel 73, eerste volzin, van verordening nr. 40/94 moeten de beslissingen van het BHIM met redenen worden omkleed. Deze motiveringsplicht heeft dezelfde draagwijdte als die welke is geformuleerd in artikel 253 EG [arrest Gerecht van 28 april 2004, Sunrider/BHIM — Vitakraft-Werke Wührmann en Friesland Brands (VITATASTE en METABALANCE 44), T-124/02 en T-156/02, Jurispr. blz. II-1149, punt 72]. Het betreft een punt van openbare orde, dat het Gerecht ambtshalve kan behandelen.
- 25 Volgens vaste rechtspraak heeft de verplichting om individuele beslissingen te motiveren tot doel, enerzijds de betrokkene in staat te stellen kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel teneinde zijn rechten te kunnen verdedigen, en anderzijds de gemeenschapsrechter in staat te stellen zijn toezicht op de wettigheid van de beslissing uit te oefenen (arrest VITATASTE en METABALANCE 44, reeds aangehaald, punt 73, en de aldaar aangehaalde rechtspraak). De motivering moet de redenering van de instantie waarvan de handeling afkomstig is, duidelijk en ondubbelzinnig doen uitkomen.
- 26 Het Gerecht is van oordeel dat bij toepassing van deze criteria blijkt dat de bestreden beslissing nog voldoende is gemotiveerd om de redenering van de kamer van beroep te vatten. Zelfs al is de juiste strekking van punt 21 van de bestreden beslissing moeilijk vast te stellen, toch blijkt daaruit duidelijk dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat in casu het betoog inzake het bestaan van een algemeen bekend merk geen enkele weerslag heeft op de uitkomst van de beoordeling van het verwarringsgevaar. De kern van de redenering is voldoende duidelijk opdat verzoeker deze zou kunnen betwisten. Derhalve dient de bestreden beslissing niet op grond van niet-nakoming van de motiveringsplicht te worden vernietigd.

- 27 Volgens artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 wordt een gemeenschapsmerk op vordering bij het BHIM nietig verklaard, wanneer er een in artikel 8, lid 2, van deze verordening bedoeld ouder merk bestaat en aan de in artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening genoemde voorwaarden is voldaan.
- 28 Volgens artikel 8, lid 2, sub a-i en ii, van verordening nr. 40/94, waarnaar artikel 52, lid 1, sub a, uitdrukkelijk verwijst, dient onder „ouder merk” met name te worden verstaan: de gemeenschapsmerken en de in een lidstaat of bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan de datum van het aangevochten gemeenschapsmerk. Verder bepaalt artikel 8, lid 2, sub b, van verordening nr. 40/94 dat de aanvragen om merken, mits deze zullen worden ingeschreven, eveneens worden beschouwd als „oudere merken”.
- 29 Het BHIM dient weliswaar in het kader van een nietigverklaringsprocedure zich te vergewissen van het bestaan van het oudere recht waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd, maar geen enkele bepaling van de verordening schrijft voor dat het BHIM dient over te gaan tot een incidenteel onderzoek van de nietigheidsgronden of de gronden van verval die dit recht kunnen tenietdoen [zie, in die zin, arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 55]. Bovendien bepaalt verordening nr. 40/94 niet dat het bestaan op eenzelfde grondgebied van een merk waarvan de voorrangsdatum voorafgaat aan die van het oudere merk waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd en dat hetzelfde is als het aangevochten gemeenschapsmerk, dit gemeenschapsmerk kan valideren, ook al bestaat er een relatieve nietigheidsgrond tegen dit gemeenschapsmerk.
- 30 Gesteld dat is aangetoond dat verzoekster sinds 1992 houder is van een in Frankrijk algemeen bekend merk bestaande uit het woordteken TELETECH GLOBAL VENTURES, heeft deze omstandigheid dus geen enkel rechtsgevolg gelet op de bewoordingen van verordening nr. 40/94.

- 31 Verzoekster verzet zich tegen een dergelijke letterlijke uitlegging van de artikelen 8 en 52 van verordening nr. 40/94, op grond dat deze uitlegging „absurde gevolgen” heeft, in het bijzonder omdat de houder van het algemeen bekende merk de omzetting van zijn gemeenschapsmerk in een nationaal merk juist in het land waarin hij op grond van zijn algemeen bekende merk het recht heeft dit teken te gebruiken, niet zal kunnen verkrijgen.
- 32 Het Gerecht stelt in de eerste plaats vast dat het recht op het vermeende algemeen bekende merk op nationaal niveau beschermd zal blijven, welke de uitspraak in de procedure tot nietigverklaring van het aangevochten gemeenschapsmerk ook moge zijn. Zelfs indien verzoekster het gemeenschapsmerk niet in een Frans nationaal merk zou kunnen omzetten wegens het bestaan van het oudere Franse merk TELETECH INTERNATIONAL, zou zij dus in elk geval gebruik kunnen maken van een merk waarvan zij in Frankrijk houder is en dat ouder is dan voornoemd Frans merk.
- 33 In de tweede plaats dient te worden opgemerkt dat, wanneer de houder van het aangevochten gemeenschapsmerk een ouder recht bezit dat het oudere merk waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd, ongeldig kan maken, hij in voorkomend geval een vordering tot nietigverklaring van dit laatste merk bij de bevoegde nationale autoriteit of rechterlijke instantie moet indienen, indien hij dat wenst.
- 34 Derhalve faalt het argument dat de bewoordingen van verordening nr. 40/94 „absurde gevolgen” hebben.
- 35 Voorts is verzoekster van mening dat de in de bestreden beslissing vervatte oplossing in strijd is met het „beginsel van coëxistentie van gemeenschapsmerken en nationale merken”. Volgens verzoekster vereist dit beginsel dat artikel 106 van verordening nr. 40/94, inzake het verbod op het gebruik van gemeenschapsmerken, mutatis mutandis wordt toegepast.

- 36 Dienaangaande zij opgemerkt dat de door artikel 106 van verordening nr. 40/94 geregelde situatie niet te vergelijken is met de aan dit geding ten grondslag liggende situatie. Blijkens de bewoordingen van dit artikel heeft het alleen betrekking op „vorderingen wegens inbreuk op oudere rechten” (lid 1) en op „het eisen van een verbod op het gebruik van een gemeenschapsmerk” (lid 2). Het ziet niet op de administratieve of gerechtelijke procedure tot doorhaling van de inschrijving van een aangevochten merk in het register. Zo kan interveniënte krachtens artikel 106, lid 1, van verordening nr. 40/94 in voorkomend geval haar oudere merk gebruiken om in Frankrijk een vordering wegens inbreuk in te stellen tegen het aangevochten gemeenschapsmerk. De vraag, of verzoekster op haar beurt haar algemeen bekend merk als verweer kan aanvoeren, wordt daarentegen uitsluitend door het Franse nationale recht beheerst. Artikel 106 van verordening nr. 40/94 bevat geen enkele bepaling dienaangaande en leent zich derhalve niet voor een overeenkomstige toepassing.
- 37 Daaraan dient te worden toegevoegd dat verordening nr. 40/94 aan het BHIM als communautaire administratie niet de bevoegdheid toekent om nationale merken in te schrijven of nietig te verklaren. Dat het BHIM dergelijke bevoegdheden heeft, kan niet worden aangenomen zonder een in het afgeleide recht voorziene uitdrukkelijke toekenning ervan en slechts op voorwaarde dat de tekst van het verdrag een dergelijke toekenning toestaat. Het BHIM ertoe verplichten, een bestaand nationaal merk A als ouder merk in de zin van artikel 8, lid 2, van verordening nr. 40/94 terzijde te stellen op grond van het bestaan van een merk B waarvan de voorrangdatum voorafgaat aan die van het oudere merk en dat op het grondgebied van dezelfde lidstaat wordt beschermd, zou erop neerkomen dat het BHIM de bevoegdheid wordt toegekend om dit oudere merk A, minstens in de betrekkingen tussen de partijen, nietig te verklaren zonder procedure voor de bevoegde nationale autoriteiten.
- 38 Bijgevolg faalt het argument dat artikel 106 van verordening nr. 40/94 mutatis mutandis dient te worden toegepast.
- 39 Het eventuele bestaan van een sinds 1992 in Frankrijk algemeen bekend merk bestaande uit het woordteken TELETECH GLOBAL VENTURES is dus in beginsel niet ter zake dienend in het kader van de onderhavige nietigverklaringsprocedure.

40 Verzoekster voert nog aan dat dit resultaat in strijd is met artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs en met artikel 16 van de TRIPs-overeenkomst.

41 Artikel 6 bis, lid 1, van het Verdrag van Parijs bepaalt:

„De landen der Unie verbinden zich om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, hetzij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden, wanneer het kenmerkend gedeelte van het merk de reproductie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een nabootsing, welke verwarring daarmee kan verwekken.”

42 Artikel 16 van de TRIPs-overeenkomst, getiteld „Verleende rechten”, luidt als volgt:

„1. De houder van een ingeschreven handelsmerk heeft het uitsluitende recht alle derden die niet zijn toestemming daartoe hebben, te beletten om in het handelsverkeer identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor waren of diensten die identiek zijn met of soortgelijk zijn aan die waarvoor het handelsmerk is ingeschreven, wanneer dat gebruik vermoedelijk zou leiden tot verwarring. In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt het vermoeden van verwarring verondersteld. De hierboven beschreven rechten laten bestaande eerdere rechten onverlet en zijn evenmin van invloed op de mogelijkheid waarover de Leden beschikken om rechten te verlenen op grond van het gebruik.

2. Artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs (1967) is van overeenkomstige toepassing op diensten. Bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, wordt rekening gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, met inbegrip van de in dat Lid verworven bekendheid als gevolg van de reclame voor het handelsmerk.

3. Artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs (1967) is van overeenkomstige toepassing op waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor een handelsmerk is ingeschreven, mits dat gebruik van dat handelsmerk met betrekking tot die waren of diensten zou duiden op een verband tussen die waren of diensten en de houder van het ingeschreven handelsmerk en mits de belangen van de houder van het ingeschreven handelsmerk vermoedelijk door dat gebruik worden geschaad.”

43 Zoals het BHIM terecht heeft opgemerkt, is artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 in overeenstemming met artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs, aangezien het de houder van een algemeen bekend merk in de zin van deze laatste bepaling in staat stelt, zich te verzetten tegen de inschrijving van een jonger gemeenschapsmerk waarvan het gebruik verwarring kan doen ontstaan, of — krachtens artikel 52 van verordening nr. 40/94 — de nietigverklaring van een dergelijk merk te vorderen. Daarentegen vereist artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs niet dat het bezit van een ouder algemeen bekend merk ertoe leidt dat een ingeschreven merk van dezelfde houder in het kader van een procedure tot nietigverklaring van dit merk wordt gevalideerd. Aan de vereisten van artikel 6 bis van dit verdrag is voldaan wanneer de houder van een algemeen bekend merk bij de bevoegde nationale autoriteiten een vordering tot nietigverklaring van een jonger nationaal merk kan instellen op basis van zijn recht op het algemeen bekende merk.

44 Artikel 16 van de TRIPs-overeenkomst is evenmin ter zake dienend. Net als artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs verleent artikel 16, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst de houder van een ouder merk alleen het recht om het gebruik van identieke of soortgelijke jongere tekens te beletten, maar niet het recht om een van zijn jongere merken waartegen een vordering tot nietigverklaring is ingesteld, op basis daarvan te doen valideren. De leden 2 en 3 van deze bepaling breiden de toepassing van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs uit, zonder evenwel wijzigingen aan te brengen aan de normatieve inhoud ervan, zoals die in het vorige punt werd beschreven.

- 45 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat verzoeksters argument inzake de voorrang van een in Frankrijk sinds 1992 algemeen bekend merk faalt.
- 46 Bovendien blijkt uit het dossier dat verzoekster evenmin het bewijs heeft geleverd van het bestaan van het algemeen bekende merk waarvan zij stelt houder te zijn.
- 47 Tijdens de nietigverklaringsprocedure heeft verzoekster allereerst gesteld dat zij houder is van een in de Verenigde Staten bekend merk. Zij heeft dit herhaald in haar memorie van 16 februari 2000 alsmede in de procedure voor de kamer van beroep.
- 48 Het bestaan van een bekend merk in de Verenigde Staten is evenwel niet ter zake dienend in het kader van het onderhavige geding, aangezien in elk geval een merk dat op de Amerikaanse markt algemeen bekend is in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs, niet kan leiden tot de nietigverklaring van een Frans nationaal merk, ook al is dit jonger.
- 49 Wat de Europese Gemeenschap betreft, heeft verzoekster zich ertoe beperkt, op 22 juni 2001 in het kader van haar beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling het volgende te stellen:

„TeleTech Holdings, Inc. has used the trademark TELETECH GLOBAL VENTURES and parts thereof in the European Union since at least as early as 1992.

TeleTech Europe (TeleTech Holdings, Inc.'s European arm) has grown to 10 customer interaction centers including physical sites in the U.K., Spain and Germany employing 4 700 and serving more than 80 clients in 15 European nations. Its total EU revenues in 2000 amounted to US\$ 82 700 000.00, a full 10,7 % of its worldwide revenues of US\$ 885 000 000,00. As a result of its earnings and growth, and its listing on the NASDAQ stock exchange since 1996 TeleTech Holdings and its names and marks enjoy worldwide recognition.”

(„TeleTech Holdings, Inc. gebruikt het merk TELETECH GLOBAL VENTURES alsmede bestanddelen ervan in de Europese Unie sinds ten minste 1992.

TeleTech Europe (de Europese afdeling van TeleTech Holdings, Inc.) is uitgegroeid tot tien centra voor klantenbetrekkingen, onder meer in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland, met 4 700 werknemers en meer dan 80 klanten uit vijftien Europese landen. In 2000 heeft zij in Europa een omzet van 82 700 000 USD gerealiseerd, hetzij 10,7 % van haar wereldomzet, die 885 000 000 USD bedroeg. Door haar winsten, haar groei en haar opname in de NASDAQ-beursnotering in 1996 genieten TeleTech Holdings en haar namen en merken een wereldwijde bekendheid.”)

50 Het Gerecht stelt om te beginnen vast dat deze tekst nergens uitdrukkelijk naar het Franse grondgebied verwijst. Voorts blijkt uit de aangehaalde passage weliswaar dat verzoekster klanten heeft in vijftien Europese landen, maar kan daaruit niet worden afgeleid dat Frankrijk daarvan deel uitmaakt. Dat verzoekster actief is op het grondgebied van de Europese Unie, betekent niet noodzakelijkerwijs dat zij op het gehele grondgebied, Frankrijk daaronder begrepen, een algemeen bekend merk bezit. Een omvangrijke bedrijvigheid van verzoekster, zelfs wanneer deze het gehele communautaire grondgebied bestrijkt, brengt voorts niet automatisch mee dat het publiek op de gemeenschapsmarkt of, meer in het bijzonder, op de Franse markt, het merk TELETECH GLOBAL VENTURES kent.

- 51 Zelfs indien wordt aangenomen dat de verklaringen van verzoekster juist zijn, blijkt daaruit dus niet het bestaan van een merk dat sinds 1992 in Frankrijk algemeen bekend is. Bijgevolg heeft verzoekster geen feiten aangedragen op grond waarvan kan worden geconcludeerd tot het bestaan van een algemeen bekend merk TELETECH GLOBAL VENTURES in Frankrijk.
- 52 Met betrekking tot de vraag, of verzoekster in de gelegenheid is gesteld om alle feiten en bewijsmiddelen aan te dragen die kunnen dienen ter staving van het bestaan van het algemeen bekende merk dat in antwoord op de vordering tot nietigverklaring wordt aangevoerd, zij vastgesteld dat dit punt niet valt onder het onderhavige middel, maar onder het middel inzake schending van de rechten van de verdediging.
- 53 Uit het voorgaande volgt dat het eerste middel ongegrond is.

Schending van de rechten van de verdediging

— Argumenten van partijen

- 54 Verzoekster is van mening dat, indien de kamer van beroep niet overtuigd was van het bestaan van het algemeen bekende merk TELETECH GLOBAL VENTURES op de Franse markt, zij verzoekster had moeten uitnodigen, het bewijs ervan te leveren of haar betoog verder uit te werken. Verzoekster verwijt de kamer van beroep schending van haar rechten van de verdediging alsmede van het beginsel van functionele continuïteit tussen de kamers van beroep en de instanties van het BHIM die in eerste aanleg uitspraak doen, zoals dit met name is erkend in het arrest van het Gerecht van 23 september 2003, Henkel/BHIM — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Jurispr. blz. II-3253).

55 Het BHIM beklemtuont dat verzoekster de gelegenheid heeft gehad om alle bewijsmiddelen over te leggen die zij noodzakelijk en relevant achtte ter staving van de verschillende middelen die zij in haar opmerkingen in antwoord op de vordering tot nietigverklaring heeft aangevoerd.

— Beoordeling door het Gerecht

56 Ingevolge artikel 73, tweede zin, van verordening nr. 40/94 kunnen de beslissingen van het BHIM slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.

57 Deze gronden kunnen niet alleen door het BHIM, maar ook door een partij bij de procedure worden aangedragen.

58 In casu heeft de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de vermeende bekendheid van het merk TELETECH GLOBAL VENTURES in Frankrijk niet ter zake dienend was.

59 Verzoekster heeft daadwerkelijk de mogelijkheid gehad om op dit punt verweer te voeren.

60 Om te beginnen is het verzoekster die het argument inzake het bestaan van een algemeen bekend merk TELETECH GLOBAL VENTURES heeft aangevoerd. Zij kon dus reeds alle elementen, feitelijk of rechtens, uiteenzetten die zij op dit punt ter zake dienend achtte.

- 61 Verder had interveniënte in het kader van de nietigverklaringsprocedure betoogd dat verzoekster niet had bewezen dat het merk TELETECH GLOBAL VENTURES in Frankrijk bekend was. Bij brief van 14 juni 2000 heeft het BHIM verzoekster gevraagd, haar standpunt kenbaar te maken met betrekking tot de opmerkingen van interveniënte, hetgeen verzoekster bij brief van 14 augustus 2000 heeft gedaan, zonder evenwel aanvullende bewijselementen over te leggen.
- 62 Voorzover het middel aldus moet worden uitgelegd dat het BHIM wordt verweten, dat het niet ambtshalve het argument inzake het eerdere bestaan van een algemeen bekend merk heeft onderzocht, of verzoekster niet heeft gevraagd om overlegging van bijkomende bewijsmiddelen op dit punt, dient nog het volgende te worden gezegd.
- 63 In de eerste plaats is, zoals blijkt uit punt 45 supra, de vraag of er een algemeen bekend merk TELETECH GLOBAL VENTURES bestaat, dat ouder is dan het oudere merk TELETECH INTERNATIONAL, niet ter zake dienend voor de oplossing van het onderhavige geding. Derhalve behoefde het BHIM dit niet te onderzoeken.
- 64 In de tweede plaats bepaalt artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94 dat in procedures inzake relatieve weigeringsgronden het onderzoek van het BHIM beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.
- 65 De formulering van deze bepaling kan eventueel aldus worden uitgelegd dat zij alleen betrekking heeft op oppositieprocedures, maar de in artikel 52 van verordening nr. 40/94 vastgestelde relatieve nietigheidsgronden verwijzen uitdrukkelijk naar artikel 8 van deze verordening, dat ziet op de relatieve weigeringsgronden. Net als de relatieve weigeringsgronden in oppositieprocedures worden de relatieve nietigheidsgronden door het BHIM slechts onderzocht op vordering van de houder van het betrokken oudere merk. In een nietigverklaringsprocedure waarin een relatieve nietigheidsgrond aan de orde is, gelden dus in principe dezelfde

beginselen als in oppositieprocedures. Met name dient het aan de partijen te worden overgelaten om de ter zake dienende feiten en bewijselementen aan te dragen. Artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94 is dus ingevolge artikel 52 van deze verordening eveneens van toepassing op nietigverklaringsprocedures waarin een relatieve nietigheidsgrond aan de orde is.

- 66 Uit artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94 volgt dat het BHIM niet gehouden is feiten die door partijen niet naar voren werden gebracht, ambtshalve in aanmerking te nemen. Blijkens de punten 46 tot en met 51 supra heeft verzoekster het bestaan van een sinds 1992 algemeen bekend merk in Frankrijk niet aangetoond of zelfs maar aangevoerd.
- 67 Bijgevolg was het BHIM niet verplicht ambtshalve te onderzoeken of verzoekster houder is van een in Frankrijk algemeen bekend merk dat ouder is dan het Franse merk TELETECH INTERNATIONAL.
- 68 In deze context faalt het in de memorie van repliek aangevoerde argument inzake het beginsel van functionele continuïteit.
- 69 Volgens het reeds aangehaalde arrest KLEENCARE vloeit uit het beginsel van functionele continuïteit tussen de kamers van beroep en de instanties van het BHIM die in eerste aanleg uitspraak doen, voort dat de kamers van beroep verplicht zijn, met inachtneming 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). In het kader van procedures inzake relatieve weigeringsgronden of relatieve nietigheidsgronden brengt de functionele continuïteit voor de kamer van beroep evenwel niet de verplichting en zelfs niet de mogelijkheid mee, haar onderzoek van een relatieve nietigheidsgrond uit te breiden tot feiten, bewijsmiddelen of argumenten die de partijen voor de

nietigheidsafdeling noch voor de kamer van beroep hebben aangevoerd. Blijkens de punten 46 tot en met 51 supra heeft verzoekster geen enkel afdoend feit of bewijselement aangedragen op grond waarvan de kamer van beroep kon concluderen tot het bestaan van een algemeen bekend merk TELETECH GLOBAL VENTURES in Frankrijk.

- 70 Aangezien het tweede middel eveneens ongegrond is, dienen de primaire middelen van verzoekster te worden afgewezen en dient het subsidiaire middel te worden onderzocht.

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

Argumenten van partijen

- 71 Verzoekster heeft ter terechtzitting erkend dat het relevante publiek bestaat uit Franse vakmensen uit de commerciële sector.
- 72 Zij voert aan dat de betrokken merken niet dezelfde diensten aanduiden, aangezien de bewoordingen van de lijst van waren niet dezelfde zijn. Zij erkent evenwel dat de diensten „verwant” zijn.
- 73 Verzoekster is van mening dat de betrokken tekens voldoende verschillen om verwarringsgevaar bij het relevante publiek te kunnen uitsluiten. In de eerste plaats maakt het woord „teletech” weliswaar deel uit van beide tekens, maar zijn de woorden „global ventures” enerzijds en „international” anderzijds visueel en

fonetisch volledig verschillend. Bovendien wordt het woord „teletech” in hetzelfde lettertype geschreven als de andere woorden, zodat deze laatste op visueel vlak niet ondergeschikt kunnen worden geacht. In de tweede plaats meent verzoekster dat de tekens begripsmatig verschillen. Het Franse woord „international” heeft dezelfde betekenis als het Engelse woord, maar het Franse woord „global” betekent niet „internationaal” maar eerder „geheel [of] totaal”. Verzoekster geeft evenwel toe dat deze woorden een zekere begripsmatige overeenstemming kunnen vertonen. Deze overeenstemming verdwijnt volgens verzoekster evenwel, omdat het Franse publiek het Engelse woord „ventures” niet begrijpt. Aangezien het woord „ventures” in het Frans een verzonnen term is, moet het als het dominerende bestanddeel van het woordteken TELETECH GLOBAL VENTURES worden beschouwd.

- 74 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten en scharen zich in wezen achter het standpunt van de kamer van beroep.

Beoordeling door het Gerecht

- 75 De relatieve nietigheidgrond van artikel 52, lid 1, sub a, juncto artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 komt overeen met de in deze laatste bepaling vastgestelde relatieve weigeringsgrond. Derhalve is de rechtspraak inzake het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening tevens relevant in de onderhavige context [zie in die zin arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Jurispr. blz. II-2789, punten 61-64].

- 76 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.

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

— Het in aanmerking komende publiek

- 78 De partijen zijn het erover eens dat degenen die gebruik maken van de door de betrokken merken aangeduide diensten, bedrijfsleiders of kaderleden van kleine of grote ondernemingen in Frankrijk zijn.

- 79 Het Gerecht is — net als het BHIM — van oordeel dat de doelgroep een meer dan gemiddelde kennis van het Engels heeft, aangezien deze taal thans op grote schaal in de zakenwereld wordt gebruikt.

— De soortgelijkheid van de diensten

- 80 Verzoekster betwist niet ernstig dat de betrokken diensten minstens soortgelijk zijn.

81 Met betrekking tot de door het gemeenschapsmerk aangeduide „diensten op het gebied van telefoonbeantwoording, telefoondiensten ter ondersteuning van andere bedrijven bij de verkoop van hun goederen en diensten, het helpen van andere bedrijven bij het te koop of op leasebasis aanbieden van hun goederen en diensten per telefoon, het ontvangen en beantwoorden van vragen van klanten van andere bedrijven via de telefoon” heeft verzoekster niet gepreciseerd in welk opzicht deze diensten niet dezelfde zijn als de door het oudere Franse merk TELETECH INTERNATIONAL aangeduide diensten van „beheer van klantenbetrekkingen en/of van telefooncentra (beheer van klantenbestanden, van diensten, van bestellingen, van ondersteuning inzake software, technische ondersteuning, organisatie van callcentra)”. Het loutere feit dat de lijst van diensten in andere bewoordingen is gesteld, volstaat niet als bewijs dat de diensten niet dezelfde zijn, tenzij daaruit op het eerste gezicht en zonder aanvullende uitleg blijkt dat het niet dezelfde activiteit betreft.

82 Het Gerecht is van oordeel dat om de in de punten 30 en 42 van de bestreden beslissing genoemde redenen de bewoordingen van de lijsten van betrokken diensten op het eerste gezicht niet uitsluiten dat het dezelfde activiteiten betreft. Aangezien verzoekster geen argumenten ter staving van haar stelling heeft aangevoerd, dient deze dus te worden afgewezen.

— De overeenstemming van de tekens

83 Volgens 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].

- 84 Op visueel vlak is het eerste woord van de betrokken tekens, te weten „teletech”, hetzelfde. De daarop volgende woorden („global ventures” en „international”) zijn verschillend. De term „teletech” overheerst in zekere mate, omdat hij het eerste woord van een betrekkelijk lange reeks van woorden is en de consument meer aandacht schenkt aan het begin van de tekens dan aan het einde ervan. Daarentegen neemt het belang van het woord „teletech” in de door de tekens opgeroepen visuele totaalindruk af door de lengte van deze tekens, en in het bijzonder van de woorden „global ventures” en „international”.
- 85 Dezelfde vaststelling geldt mutatis mutandis voor de door de twee merken opgeroepen fonetische totaalindruk.
- 86 Wat de begripsmatige overeenstemming betreft, herinnert het Gerecht eraan dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal aanmerken [arrest Gerecht van 3 juli 2003, Alejandro/ BHIM — Anheuser Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 53]. Indien er evenwel meerdere bestanddelen zijn die suggestief of beschrijvend zijn voor de door een samengesteld merk aangeduide waren of diensten, valt niet uit te sluiten dat een van deze bestanddelen, hoewel suggestief of zelfs beschrijvend, als het dominerende bestanddeel wordt ervaren wanneer de andere bestanddelen van het teken nog minder kenmerkend zijn.
- 87 In casu stelt het Gerecht om te beginnen vast dat de bestanddelen „tele” en „tech” zinspelen op het voorvoegsel „télé”, dat met name deel uitmaakt van de Franse woorden „télécommunications” en „téléphone”, alsmede op „technologie”. Het woord „teletech” is dus in zekere mate suggestief voor de door de betrokken merken aangeduide diensten.
- 88 Niettemin is het zo dat het woord „teletech” een verzonnen term zonder concrete betekenis is. Derhalve valt niet uit te sluiten dat deze term het dominerende bestanddeel van de tekens is.

- 89 Het oudere Franse merk bestaat uit een verzonnen term („teletech”) en het woord „international”. Dit woord bestaat met eenzelfde betekenis zowel in het Frans als in het Engels. Het zal dus door het relevante publiek worden opgevat als een beschrijvend bestanddeel dat wijst op het internationale karakter van de dienstverlening of van de klanten waarvoor de diensten zijn bestemd. Derhalve is het woord „teletech” het doorslaggevende bestanddeel van het oudere merk.
- 90 Met betrekking tot het gemeenschapsmerk zij opgemerkt dat het woord „global” in het Frans twee betekenissen heeft. Allereerst heeft het de betekenis van „geheel [of] totaal”. Verder is het ook een anglicisme met de betekenis van „wereldwijd”. Deze tweede betekenis is begripsmatig duidelijk verwant met die van het woord „international”. Hoe de doelgroep de term ook opvat, het woord „global” is door de betekenis ervan niet geschikt om het dominerende bestanddeel van het teken TELETECH GLOBAL VENTURES te zijn, aangezien het in elk geval een beschrijvend bestanddeel is.
- 91 Volgens verzoekster is de term „ventures” het dominerende bestanddeel van het teken. Deze stelling is evenwel niet overtuigend.
- 92 In de eerste plaats is het woord „venture” gangbaar in het economische taalgebruik, dat bijzonder ontvankelijk is voor anglicismen. Het relevante publiek kent normaliter de uitdrukking „joint venture” of „joint-venture”. Zelfs indien degene die van de betrokken diensten gebruik maakt, de exacte betekenis van het Engelse woord „ventures” niet kent, zal hij daaraan dus een betekenis toekennen die ongeveer overeenstemt met de termen „project” of „onderneming”.
- 93 In de tweede plaats bestaat het woord „ventures” niet in het Frans, zodat het in aanmerking komende publiek het merk zal opvatten als een opeenvolging van woorden in een andere taal, te weten in het Engels. Er wordt immers veelvuldig

gebruik gemaakt van merken bestaande uit Engelse woorden. Aangezien de beoogde Franse ondernemers en kaderleden het Engels minstens in die mate beheersen dat zij weten dat in deze taal het bijvoeglijk naamwoord normaliter niet na, maar vóór het zelfstandig naamwoord staat, zullen zij menen dat het woord „global” slaat op de term „ventures”.

- 94 Bijgevolg zullen de woorden „global ventures” ongeveer in de zin van „wereldwijde projecten, wereldwijde ondernemingen” worden opgevat. Dit is een betekenis die de aard of de bestemming van de diensten beschrijft, ook al blijft de concrete betekenis ervan vaag. De consument zal het gemeenschapsmerk dus ontleden in „teletech” enerzijds en „global ventures” anderzijds.
- 95 In de derde plaats zij opgemerkt dat, gelet op de plaats van het woord „ventures” aan het einde van het teken, dit woord in casu niet geschikt is om door de consument te worden opgevat als het kenmerkende bestanddeel van het merk.
- 96 Gelet op het voorgaande zal het woord „teletech” door de betrokken consumenten worden opgevat als het dominerende bestanddeel van het gemeenschapsmerk en van het oudere Franse merk. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat de tekens overeenstemmen.

— Het verwarringsgevaar

- 97 Aangezien de door de betrokken merken aangeduide diensten deels dezelfde en deels soortgelijk zijn en de conflicterende tekens overeenstemmen, heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te concluderen dat er gevaar van verwarring van de betrokken merken bestaat. Wanneer een consument met de betrokken merken wordt geconfronteerd, zal hij immers vooral het woord „teletech” onthouden, dat deel uitmaakt van de twee conflicterende tekens en aan het begin van deze tekens is geplaatst. Aldus is rechtstreekse verwarring mogelijk.

- 98 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het argument van een reeds bestaand algemeen bekend merk van verzoekster, los van de vraag of dit eerdere bestaan van invloed kan zijn op het verwarringsgevaar.
- 99 Allereerst heeft verzoekster in het kader van haar subsidiair aangevoerde middel geen dergelijk argument gebruikt. Zij heeft de coëxistentie van de in geding zijnde merken alleen in het kader van het eerste middel aangevoerd.
- 100 Zelfs al zou verzoeksters eerste middel aldus moeten worden opgevat dat het tevens betrekking heeft op de beoordeling van het verwarringsgevaar, vaststaat dat verzoekster een dergelijke reeds bestaande bekendheid van het merk TELETECH GLOBAL VENTURES niet heeft aangetoond tijdens de procedure voor het BHIM, zoals blijkt uit de punten 46 tot en met 51 en 56 tot en met 69 supra, hoewel zij de gelegenheid heeft gehad om alle feiten en bewijsmiddelen aan te dragen die zij ter zake dienend achtte.
- 101 Derhalve dient verzoeksters subsidiaire middel eveneens te worden afgewezen.
- 102 Aangezien verzoeksters middelen ongegrond zijn, moet het beroep worden verworpen.

Kosten

- 103 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 vorderingen van het BHIM en van interveniënte 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 25 mei 2005.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

J. Pirrung

Inhoud

Voorgeschiedenis van het geding	II - 1773
Procedure en conclusies van partijen	II - 1776
In rechte	II - 1777
De primair aangevoerde middelen	II - 1777
Schending van de „beginselen van coëxistentie en gelijkwaardigheid van gemeenschapsmerken en nationale merken en onderscheidende tekens”	II - 1777
— Argumenten van partijen	II - 1777
— Beoordeling door het Gerecht	II - 1780
Schending van de rechten van de verdediging	II - 1789
— Argumenten van partijen	II - 1789
— Beoordeling door het Gerecht	II - 1790
Het subsidiair aangevoerde middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94	II - 1793
Argumenten van partijen	II - 1793
Beoordeling door het Gerecht	II - 1794
— Het in aanmerking komende publiek	II - 1795
— De soortgelijkheid van de diensten	II - 1795
— De overeenstemming van de tekens	II - 1796
— Het verwarringsgevaar	II - 1799
Kosten	II - 1800