

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

9 maart 2005 *

In zaak T-33/03,

Osotspa Co. Ltd, gevestigd te Bangkok (Thailand), vertegenwoordigd door C. Gassauer-Fleissner, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl, T. Eichenberg en G. Schneider als gemachtigden,

verweerder,

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

* Procestaal: Duits.

Distribution & Marketing GmbH, gevestigd te Salzburg (Oostenrijk), aanvankelijk vertegenwoordigd door C. Hauer en vervolgens door V. von Bomhard, A. Renck en A. Pohlmann, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 27 november 2002 (zaak R 296/2002-3) inzake een oppositieprocedure tussen Osotspa Co. Ltd en Distribution & Marketing GmbH,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, V. Tiili en V. Vadapalas, rechters,
griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien het op 4 februari 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 28 mei 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de op 27 mei 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 29 september 2004,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 10 september 1997 heeft Distribution & Marketing GmbH (hierna: „interveniënte”) bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) 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 Hai.
- 3 De waren en diensten waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 5, 12, 14, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 41 en 42 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.
- 4 Deze aanvraag werd op 3 augustus 1998 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 58/98.

5 Op 30 oktober 1998 heeft de vennootschap Osotspa Co. Ltd (hierna: „verzoekster”) krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de waren en diensten van de klassen 5, 32, 33, 35 en 42 die zijn omschreven als volgt:

- klasse 5: „Geneeskrachtige versterkende producten, te weten vitaminepreparaten, mineraalpreparaten, tonica”;

- klasse 32: „Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”;

- klasse 33: „Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”;

- klasse 35: „Organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden of reclamedoeleinden, die al dan niet uitsluitend betrekking hebben op de volgende producten: geneeskrachtige versterkende producten, te weten vitaminepreparaten, mineraalpreparaten, tonica; bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; alcoholhoudende dranken; verspreiding voor reclamedoeleinden van geneeskrachtige versterkende producten, te weten vitaminepreparaten, mineraalpreparaten, tonica, van bieren, van minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken, van vruchtendranken en vruchtensappen, van siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken en van alcoholhoudende dranken”;

- klasse 42: „Huisvesting en bediening van gasten”.

- 6 Ter ondersteuning van de oppositie werd artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aangevoerd. De oppositie was gebaseerd op nationaal merk AM 537/96, dat op 10 mei 1996 in Oostenrijk werd ingeschreven, en voorts op gemeenschapsmerk nr. 168427, dat op 12 mei 1998 werd ingeschreven. In beide gevallen betreft het merken ter aanduiding van „alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken” van klasse 32 van de reeds aangehaalde Overeenkomst van Nice. Deze twee oudere beeldmerken (hierna: „oudere merken”) zien eruit als volgt:



- 7 Bij beslissing van 31 januari 2002 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat er geen gevaar voor verwarring van de betrokken merken bestond. Zij merkte op dat rekening diende te worden gehouden met het gemiddeld onderscheidend vermogen van de oudere merken en zij was van oordeel dat de betrokken tekens visueel en fonetisch volledig van elkaar verschillen en een totaal andere structuur hebben.
- 8 Op 2 april 2002 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 9 Bij beslissing van 27 november 2002 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de derde kamer van beroep het beroep verworpen. Volgens haar bestaat er, ondanks het feit dat de conflicterende merken gedeeltelijk betrekking hebben op dezelfde waren en rekening houdend met het gemiddeld onderscheidend vermogen van de oudere merken en met de duidelijk merkbare fonetische, visuele en begripsmatige verschillen tussen de betrokken tekens, geen relevant gevaar voor verwarring bij het publiek in de lidstaten van de Europese Unie, en meer in het bijzonder in Oostenrijk. Deze conclusie is des te meer gerechtvaardigd, aangezien bij de

beoordeling moet worden uitgegaan van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, die een merk opvat zoals hij het waarneemt, zonder dit merk aan een grondig onderzoek te onderwerpen en zonder het te vertalen in een andere taal.

Conclusies van partijen

- 10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
- de bestreden beslissing te herzien door de oppositie tegen de inschrijving van het merk Hai toe te wijzen en de inschrijving van dit merk te weigeren;
 - subsidiair, de zaak naar het BHIM terug te wijzen;
 - het BHIM te verwijzen in de kosten.
- 11 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
- het beroep te verwerpen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

12 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep in zijn geheel te verwerpen en de bestreden beslissing te bevestigen;
- subsidiair, de zaak naar het BHIM terug te wijzen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

13 Zakelijk weergegeven vraagt verzoekster het Gerecht, de inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk te weigeren en de bestreden beslissing te vernietigen.

De vordering tot weigering van inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk

14 Het tweede deel van verzoeksters eerste vordering is in wezen een verzoek aan het Gerecht om het BHIM te gelasten, de inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren.

- 15 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het BHIM ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht is, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten van het Gerecht voortvloeien [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33; 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 12, en 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 22]. Het tweede deel van verzoeksters eerste vordering is dus niet-ontvankelijk.

De vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing

- 16 Verzoekster voert één middel aan: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

- 17 Verzoekster komt op tegen het oordeel van de kamer van beroep dat er geen echt gevaar voor verwarring van de betrokken merken bestaat.

- 18 Met toepassing van de regel dat een geringe mate van soortgelijkheid van de door de betrokken merken aangeduide waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd, stelt verzoekster dat minstens met betrekking tot de waren van klasse 32, die dezelfde

zijn, een geringe mate van overeenstemming van de merken voldoende is voor de vaststelling van verwarringsgevaar. Ook voor de waren en diensten die niet dezelfde zijn, bestaat er volgens verzoekster verwarringsgevaar, omdat de betrokken merken in elk geval zeer dicht bij elkaar aanleunen.

- 19 Verzoekster komt tevens op tegen het oordeel van de kamer van beroep dat de oudere merken SHARK een gemiddeld onderscheidend vermogen hebben. De oudere merken bestaan immers uit de markante weergave van een dier dat voor de betrokken waren en diensten duidelijk een zuivere fantasieaanduiding is.

- 20 Voorts voert verzoekster aan dat er sprake is van verwarringsgevaar zodra er overeenstemming bestaat op visueel, fonetisch of begripsmatig vlak. Zij beklemtoont dat het bestaan van begripsmatige overeenstemming van de merken in de bestreden beslissing is vastgesteld, maar dat aan deze factor ten onrechte minder belang is toegekend dan aan de visuele en fonetische elementen. Als voorbeeld wijst verzoekster erop dat de kamer van beroep meer belang heeft gehecht aan de fonetische overeenstemming dan aan de betekenis van het aangevraagde merk door te stellen dat de betrokken clientèle „Hai” als een verbastering van het Engelse woord „high” zou opvatten.

- 21 Volgens verzoekster bestaat er gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens, aangezien deze maar één duidelijke en onmiddellijk vatbare intrinsieke betekenis hebben. De gemiddelde consument vat onmiddellijk de betekenis van de betrokken merken en associeert ook meteen deze betekenissen en derhalve de twee tekens.

- 22 Anders dan de kamer van beroep verklaart, wordt deze begripsmatige gelijkheid niet geneutraliseerd door het gebruik van twee verschillende talen. Onder verwijzing naar de beslissingen van het Oostenrijkse octrooibureau verwijt verzoekster de kamer van beroep een onjuiste beoordeling van de situatie op de Oostenrijkse

markt, waar de kennis van de Engelse taal een vaststaand feit is. Merken die bestaan uit woorden in een vreemde taal, vooral in het Engels, mogen dus niet anders worden beoordeeld dan merken die bestaan uit Duitse woorden met dezelfde betekenis. Zo begrijpt het in casu relevante publiek de betekenis van het woord „shark”, wat door de kamer van beroep overigens wordt erkend.

- 23 Verzoekster voegt daaraan toe dat de betekenis van de oudere merken wordt vervolledigd door de grafische vormgeving ervan als een haai, waardoor de betekenis nog toegankelijker en duidelijker wordt. Het schrijven van het woord „shark” in de gestileerde vorm van een haai brengt de betrokken merken immers dichterbij en draagt bij tot de overeenstemming ervan. Daardoor wordt het verschil dat voortvloeit uit het gebruik van verschillende talen, veel kleiner.
- 24 Met betrekking tot de overweging van de kamer van beroep dat vertalingen van merken slechts relevant zijn wanneer zij gebruikelijk zijn en wanneer het relevante publiek veronderstelt dat het vertaalde merk afkomstig is van dezelfde onderneming of van een verbonden onderneming, betoogt verzoekster dat het volstaat dat het gevaar van een dergelijke veronderstelling door de consumenten bestaat.
- 25 Verzoekster preciseert nog dat „totale kruiselingse verwarring”, namelijk het gevaar voor verwarring van een louter figuratieve weergave van een term met een zuiver woordmerk, wordt erkend. A fortiori moet in casu worden geconcludeerd tot het bestaan van verwarringsgevaar, aangezien de oudere merken niet uitsluitend bestaan uit de afbeelding van een haai.
- 26 Ten slotte stelt verzoekster vast dat het verwarringsgevaar aanwezig is in een groot deel van de Europese Unie. De term „Hai” wordt niet alleen in het Duits en het Fins

begrepen, maar ook in het Zweeds en het Deens en in het Nederlands, dat ook in België wordt gesproken. Deze term wordt ook begrepen in bepaalde Italiaanse en Franse grensgebieden. In de Noord-Europese gebieden beheerst men eveneens de Duitse en de Engelse taal.

- 27 Het BHIM voert aan dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing de regels voor de beoordeling van verwarringsgevaar, zoals die voortvloeien uit de rechtspraak, foutloos heeft toegepast. Na de middelen van partijen in aanmerking te hebben genomen, heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat er geen enkel verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat.
- 28 Van oordeel dat de oudere merken slechts een gemiddeld onderscheidend vermogen hebben en rekening houdend met de zeer duidelijke verschillen tussen de tekens op visueel en fonetisch vlak, schaarst het BHIM zich achter de conclusie van de kamer van beroep dat, ondanks het feit dat de conflicterende merken gedeeltelijk betrekking hebben op dezelfde waren, de begripsmatige overeenstemming van de tekens in casu niet volstaat om te concluderen tot het bestaan van een relevant verwarringsgevaar in de zin van het merkenrecht.
- 29 Interveniente kan zich vinden in de motivering van de bestreden beslissing.
- 30 De fonetische verschillen tussen de termen „Hai” en „shark” en de grafische vormgeving van het beeldmerk SHARK zorgen ervoor dat de betrokken tekens een andere indruk nalaten en dat elke overeenstemming van deze tekens uitgesloten is.

- 31 Verzoeksters argument dat de gemiddelde consument de betekenis van de betrokken merken onmiddellijk vat en deze merken associeert, is niet realistisch. De stelling van verzoekster acht de consument tot te veel in staat en stemt niet overeen met de praktische ervaring. Hoewel wordt aanvaard dat de consument meer let op de gelijkenissen dan op de verschillen tussen de tekens, kunnen de consumenten in casu noch in het beeld noch in het wordelement een gemeenschappelijk punt vinden. Het woord „Hai” komt immers niet voor in de oudere merken en omgekeerd komen het beeld van de gestileerde haai en het woord „shark” niet voor in het door interveniënte aangevraagde teken. Bij gebreke van overeenstemmende elementen kan er dus geen sprake zijn van verwarringsgevaar.
- 32 Met betrekking tot het gebruik van twee talen betoogt interveniënte dat, ook al wordt in de rechtspraak aanvaard dat de basiswoordenschat van de Engelse taal wordt begrepen door de Oostenrijkse consument en wordt vertaald in het daarmee overeenstemmende Duitse woord, de term „shark” niet behoort tot de Engelse basiswoordenschat. Voorts is verzoeksters argument dat de term „shark” bekend is geworden door de beroemde film „Der weiße Hai”, onjuist. De film is in Oostenrijk alleen bekend onder de Duitse titel ervan en bovendien komt het woord „shark” zelfs niet voor in de oorspronkelijke Engelse titel van de film. Verder behoort de term „shark” tot het Amerikaanse, en niet tot het Engelse taalgebruik.
- 33 Interviënte is, anders dan verzoekster, van mening dat de betrokken consumenten het woord „Hai” niet alleen zullen opvatten als de Duitse of Nederlandse aanduiding van een roofvis, maar ook als de verbastering van het Engelse woord „high” in de zin van hoog, voornaam, goed, edel, enzovoort. Uit fonetisch oogpunt geeft het woord „Hai” dus een dubbele betekenis aan het teken, waarbij wordt gemikt op de verbastering. Dit is overigens het doel van de onjuiste schrijfwijze van de uitdrukking „high”. Zelfs indien de wezenlijke betekenis van het merk Hai alleen zou beantwoorden aan de oorspronkelijke betekenis van het woord „Hai”, stemmen de merken SHARK en Hai duidelijk niet overeen, aangezien de consumenten niet

moeiteloos eenzelfde betekenis zullen toekennen aan deze twee woorden. Het is niet realistisch te geloven dat de consumenten het Duitse of Nederlandse woord „Hai” zonder andere gedachteassociatie met de Amerikaanse term „shark” vertalen. Derhalve bestaat er ook uit dit oogpunt geen verwarringsgevaar.

- 34 Ten slotte stelt interveniënte vast dat de erkenning van „totale kruiselingse verwarring” in casu niet relevant is, aangezien de consumenten bij het zien van een woord- en beeldmerk vooral het wordelement „shark” en niet het beeldelement zullen onthouden.

Beoordeling door het Gerecht

- 35 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. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Voorts dient overeenkomstig artikel 8, lid 2, sub a-i en -ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken te worden verstaan: de gemeenschapsmerken en de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag tot inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag voor een gemeenschapsmerk.
- 36 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.

- 37 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].
- 38 In casu zijn de oudere merken een in Oostenrijk ingeschreven nationaal merk en een gemeenschapsmerk. Het relevante grondgebied voor de analyse van het verwarringsgevaar is dus de gehele Europese Unie, en meer in het bijzonder Oostenrijk. Gelet op het feit dat de betrokken waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument die wordt geacht, normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Vaststaat dat de betrokken waren, te weten energierijke dranken, zich vooral richten op een jong publiek.
- 39 Ook al bevat artikel 8 van verordening nr. 40/94 geen bepaling die vergelijkbaar is met die van artikel 7, lid 2, volgens welke de inschrijving van een merk kan worden geweigerd indien slechts in een deel van de Gemeenschap een absolute weigeringsgrond bestaat, toch dient in casu dezelfde oplossing te worden gekozen. Bijgevolg moet inschrijving ook worden geweigerd indien de relatieve weigeringsgrond slechts in een deel van de Gemeenschap bestaat (arrest Gerecht van 3 maart 2004, *Mülhens/BHIM — Zirh International (ZIRH)*, T-355/02, Jurispr. blz. II-791, punt 36).
- 40 De betrokken waren en de conflicterende tekens dienen onderling te worden vergeleken met inachtneming van bovenstaande overwegingen.

— De vergelijking van de waren

- 41 Er zij aan herinnerd dat volgens de rechtspraak bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik ervan, en ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 23).
- 42 De conflicterende merken hebben betrekking op bepaalde waren van dezelfde klasse, te weten klasse 32. Bovendien is de omschrijving van deze waren grotendeels identiek.
- 43 De in de merkaanvraag opgegeven waren van klasse 5 kunnen ook waren zijn die dienen voor de bereiding van dranken, in het bijzonder van energierijke dranken. Met betrekking tot de waren van klasse 33, waaronder de alcoholhoudende dranken, dient te worden vastgesteld dat energierijke dranken thans dikwijls in combinatie met alcoholhoudende dranken op de markt worden gebracht en gedronken.
- 44 Voorts worden de betrokken waren van de klassen 5, 32 en 33 normaliter overal verkocht, van de afdeling voeding van een supermarkt tot bars en cafés.
- 45 De in de merkaanvraag opgegeven diensten van de klassen 35 en 42 zijn minder verwant aan de waren die door de oudere merken worden aangeduid. Dat alcoholhoudende en alcoholvrije dranken tijdens beurzen worden gepromoot en vaak in restaurants worden gedronken, volstaat niet om een band tussen deze waren en de diensten van de klassen 35 en 42 te creëren.

46 Derhalve dient te worden geconcludeerd dat de waren van klasse 32 dezelfde zijn. De in de merkaanvraag opgegeven waren van de klassen 5 en 33 zijn dermate verbonden met de door de oudere merken aangeduide waren van klasse 32, dat zij als soortgelijk moeten worden beschouwd. Daarentegen kunnen de in de merkaanvraag opgegeven diensten van de klassen 35 en 42 en de door de oudere merken aangeduide waren niet als soortgelijk worden beschouwd.

— De vergelijking van de tekens

47 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].

48 Tegen de achtergrond van deze overwegingen moet worden onderzocht of de mate van overeenstemming van de betrokken merken op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak voldoende groot is om te kunnen aannemen dat er gevaar voor verwarring van deze merken bestaat.

49 Op visueel vlak moet in casu worden vastgesteld dat de twee tekens, Hai en SHARK, gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn door de grafische vormgeving ervan. Alleen het merk SHARK heeft immers een beeldelement. Dienaangaande zij opgemerkt dat de letters van het merk SHARK grafisch de vorm van een haai weergeven, terwijl het teken Hai uitsluitend uit de term „Hai” bestaat. Zelfs met betrekking tot de woorelementen moeten de conflicterende tekens („Hai” en „shark”) onderling verschillend worden geacht, hoewel beide de combinatie van de letters „h” en „a” bevatten. Derhalve stemmen de twee tekens visueel niet overeen.

- 50 Fonetisch stemmen de betrokken tekens duidelijk niet overeen.
- 51 Op begripsmatig vlak staat vast dat het Engelse woord „shark” wordt vertaald met het woord „Hai” in het Duits en het Fins, met het woord „haai” in het Nederlands en met het woord „haj” in het Deens en het Zweeds. De personen die deze talen spreken, zullen dus waarschijnlijk zowel het woord „shark” als het woord „Hai” als „haai” begrijpen. Dit geldt vooral voor het relevante publiek, aangezien het gaat om jonge mensen, die over het algemeen de Engelse taal voldoende machtig zijn om de betekenis van het woord „shark” te vatten. Dit geldt ook voor de personen die het Engelse woord „shark” niet onmiddellijk kunnen thuisbrengen, maar de betekenis ervan begrijpen bij het zien van het beeld van de haai. De betekenis van de oudere merken wordt immers vervolledigd door de grafische vormgeving ervan als een haai, waardoor de betekenis nog toegankelijker en duidelijker wordt. Tussen de betrokken tekens bestaat er dus een begripsmatige overeenstemming, die evenwel een voorafgaande vertaling vereist.
- 52 Voorts blijkt dat het aangevraagde merk een woordspeling kan bevatten, te weten een verbastering van het Engelse woord „high”. Deze betekenis is evenwel niet vanzelfsprekend en volstaat niet om de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens te neutraliseren.
- 53 Tussen de betrokken tekens bestaat dus geen visuele of fonetische overeenstemming, maar wel een zekere begripsmatige overeenstemming, die een voorafgaande vertaling vereist.
- 54 Bijgevolg dient globaal te worden beoordeeld of deze begripsmatige overeenstemming in casu volstaat om verwarringsgevaar te scheppen.

— De globale beoordeling van de betrokken tekens

- 55 Volgens de rechtspraak volstaat een louter begripsmatige overeenstemming van de merken niet om verwarringsgevaar te scheppen in omstandigheden waarin het oudere merk geen bijzondere bekendheid geniet en bestaat uit een afbeelding met weinig suggestieve elementen (arrest Hof van 11 november 1997, *SABEL*, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 25).
- 56 Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige overeenstemming voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud bevatten, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid op de markt, bijzonder onderscheidend vermogen bezit (zie in die zin arrest *SABEL*, reeds aangehaald, punt 24). Dergelijke merken genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een gering onderscheidend vermogen (arrest *Canon*, reeds aangehaald, punt 18, en arrest Hof van 22 juni 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 20).
- 57 Om het onderscheidend vermogen van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een groot onderscheidend vermogen heeft, moet globaal worden beoordeeld, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden (arrest Hof van 4 mei 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 49, en arrest *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, reeds aangehaald, punt 22).
- 58 Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van

het gebruik van dit merk, de hoogte van het reclamebudget van de onderneming voor het merk, de omvang van het gedeelte van het betrokken publiek dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen (arresten Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 51, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 23).

- 59 In casu heeft verzoekster niet aangevoerd dat haar merken bekend zijn op de markt, maar slechts dat zij van huis uit een groot onderscheidend vermogen hebben. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de oudere merken moet dus rekening worden gehouden met de aan- of afwezigheid van beschrijvende elementen in deze merken, alsmede met de andere eigenschappen die zij van huis uit hebben.
- 60 In casu staat vast dat de oudere merken SHARK geen enkel beschrijvend element bevatten. Het betreft merken met een bijzondere grafische vormgeving, waarvan de letters zo gestileerd zijn dat het teken in zijn geheel de vorm van een haai oproept, waarbij de „s” de kop vormt, de „a” de rugvin en de „k” de staart van het dier. Opgemerkt zij dat de keuze van het dier, gelet op de waar waarop de oudere merken betrekking hebben, niet zo onschuldig is: een haai wordt gebruikt ter aanduiding van energierijke dranken. Aangenomen kan worden dat deze merken, in hun geheel beschouwd, opvallend zijn en de aandacht trekken. Het relevante publiek kan dergelijke merken ook gemakkelijker onthouden.
- 61 Anders dan het BHIM en interveniënte betogen, hebben de oudere merken dus een vrij groot onderscheidend vermogen door de eigenschappen die zij van huis uit bezitten.
- 62 Na te hebben vastgesteld dat het gedeeltelijk om dezelfde waren gaat, en dat de oudere merken van huis uit onderscheidend vermogen hebben, dient dus te worden onderzocht of in casu de louter begripsmatige overeenstemming, die een voorafgaande vertaling vereist, volstaat om te concluderen tot het bestaan van verwarringsgevaar.

- 63 Dienaangaande moet worden beklemtoond dat de betrokken waren energierijke dranken zijn, bestemd voor een jong publiek dat over het algemeen de merkartikelen kent. Zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld, worden deze waren normaliter overal verkocht, bijvoorbeeld in supermarkten, waar het publiek deze vooral „op zicht” koopt. Bovendien mag ook het belang van de mondelinge bestellingen in restaurants, cafés en bars niet worden onderschat.
- 64 Gelet op een en ander dient te worden geoordeeld dat de belangrijke visuele en fonetische verschillen tussen de betrokken merken van dien aard zijn dat zij in belangrijke mate de begripsmatige overeenstemming, die een voorafgaande vertaling vereist, neutraliseren. De mate van begripsmatige overeenstemming van twee merken is immers van minder belang wanneer het relevante publiek bij de aankoop de naam van het merk ziet en uitspreekt.
- 65 Derhalve dient te worden vastgesteld dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken onvoldoende groot is om te kunnen aannemen dat het publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
- 66 Hieraan wordt, gezien de verschillen tussen de conflicterende tekens, niet afgedaan door het feit dat de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten en de waren waarop de oudere merken betrekking hebben, gedeeltelijk dezelfde zijn.
- 67 In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat er geen gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met de oudere merken bestaat.

- 68 Met betrekking tot de door partijen aangevoerde nationale beslissingen zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de reeds in lidstaten verrichte inschrijvingen alleen een factor vormen die een rol kan spelen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, zonder evenwel beslissend te zijn [arresten Gerecht van 16 februari 2000, Procter & Gamble/BHIM (Vorm van een stuk zeep), T-122/99, Jurispr. blz. II-265, punt 61; 31 januari 2001, Sunrider/BHIM (VITALITE), T-24/00, Jurispr. blz. II-449, punt 33, en 19 september 2001, Henkel/BHIM (Rood en wit rond tablet), T-337/99, Jurispr. blz. II-2597, punt 58].
- 69 Wat de praktijk van het BHIM betreft, blijkt uit de rechtspraak dat de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 nemen betreffende de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, berusten op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, moet derhalve alleen op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere praktijk van de kamers van beroep [arresten Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 66; 20 november 2002, Bosch/BHIM (Kit Pro en Kit Super Pro), T-79/01 en T-86/01, Jurispr. blz. II-4881, punt 32, en 30 april 2003, Axions en Belce/BHIM (Vorm van bruine sigaar en vorm van goudstaaf), T-324/01 en T-110/02, Jurispr. blz. II-1897, punt 51].
- 70 In deze omstandigheden moet het enige middel van verzoekster worden afgewezen en moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

- 71 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 Bureau en van interveniënte in de kosten van laatstgenoemden te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**

- 2) **Verzoekster wordt verwezen in de kosten.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 9 maart 2005.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

H. Legal