

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

22 oktober 2003 *

In zaak T-311/01,

Les Éditions Albert René, gevestigd te Parijs (Frankrijk), vertegenwoordigd door
J. Pagenberg, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

* Procestaal: Duits.

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

Trucco sistemi di telecomunicazione SpA, gevestigd te Milaan (Italië),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 2 oktober 2001 (zaak R 1030/2000-1),

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: V. Tiili, kamerpresident, P. Mengozzi en M. Vilaras, rechters,

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 mei 2003,

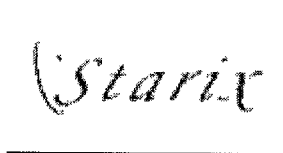
het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 14 januari 1999 heeft Trucco sistemi di telecomunicazione SpA (hierna: „verzoekster”) bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag voor de inschrijving van een beeldmerk als gemeenschapsmerk 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 volgende beeldmerk:



- 3 De waren en de diensten waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 9 en 38 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, welke klassen zijn omschreven als volgt:

— klasse 9: „Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten”;

— klasse 38: „Telecommunicatie”.

- 4 Deze aanvraag werd op 6 september 1999 in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 71/99 van 6 september 1999 gepubliceerd.

- 5 Op 6 december 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit gemeenschapsmerk (B216020). De oppositie werd ingesteld tegen alle waren en diensten waarop de merkaanvraag betrekking had. Tot staving van de oppositie werd de in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bedoelde grond aangevoerd. Het oudere merk is het op 1 april 1996 aangevraagde en op 25 november 1999 in het register van gemeenschapsmerken onder nr. 16147 ingeschreven woord ASTERIX ter aanduiding van waren en diensten van de klassen 3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 41 en 42 van bovengenoemde Overeenkomst van Nice.

- 6 De oppositie was gebaseerd op een deel van de waren en diensten waarop het oudere merk betrekking had, namelijk:
- klasse 9: „Elektrotechnische en elektronische, fotografische, cinematografische, optische en onderwijsstoestellen en -instrumenten (uitgezonderd projectieapparaten) voorzover begrepen in klasse 9, elektronische spelapparaten met en zonder beeldscherm, computers, programmamodules en op gegevensdragers opgenomen computerprogramma's, met name videospellen”;
 - klasse 41: „Filmvoorstellingen, filmproducties, filmverhuur; uitgave van boeken en tijdschriften; opvoeding en ontspanning; het organiseren en houden van beurzen en exposities; beheer en exploitatie van auteursrechten; exploitatie van octrooirechten, volksvermaak, pretparken, productie van live-voorstellingen van muziek en voordrachten”.
- 7 Bij beslissing van 26 september 2000 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie afgewezen op grond dat de vastgestelde verschillen tussen de twee tekens geen verwarring bij het publiek kunnen doen ontstaan.
- 8 Op 25 oktober 2000 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen deze beslissing.
- 9 Bij beslissing van 3 november 2000, genomen in oppositieprocedure B215543, die door een andere onderneming tegen de betrokken inschrijvingsaanvraag was ingesteld, heeft de oppositieafdeling van het BHIM deze aanvraag gedeeltelijk afgewezen wat de „verkoopautomaten” van klasse 9 en de „telecommunicatie”

van klasse 38 betreft. Deze weigering van inschrijving voor een deel van de waren en diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft, is onherroepelijk geworden.

- 10 Bij beslissing van 2 oktober 2001 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep verzoeksters beroep verworpen.
- 11 De kamer van beroep heeft in het kader van de vergelijking van de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten geconcludeerd dat een aantal van de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, niet soortgelijk zijn aan die waarop het oudere merk betrekking heeft, en dat daardoor geen gevaar voor verwarring ontstaat voor deze waren en diensten; zij heeft daarentegen erkend dat de overige waren en diensten waarop de aanvraag betrekking heeft, soortgelijk zijn aan sommige van de door het oudere merk aangeduide waren en diensten. De kamer van beroep heeft vervolgens in het kader van de vergelijking van de tekens geoordeeld dat deze visueel, auditief of begripsmatig niet overeenstemmen en heeft daaruit geconcludeerd dat er geen gevaar voor verwarring bestaat, zelfs indien het oudere merk ASTERIX van huis uit een sterk onderscheidend vermogen heeft en ruim bekend is door de beroemde Franse strip- en tekenfilmheld.
- 12 Voorts heeft de kamer van beroep opgemerkt dat „ter wille van de duidelijkheid [...] opposantes argument dat haar merk ASTERIX befaamd [was], niet [kon] worden aanvaard omdat dienaangaande geen enkel bewijs was geleverd” (punt 30 van de bestreden beslissing).

Procesverloop en conclusies van partijen

- 13 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 12 december 2001, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.

14 Op 14 mei 2002 heeft het BHIM zijn memorie van antwoord ter griffie van het Gerecht neergelegd.

15 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- de doorhaling van het aangevraagde merk te gelasten;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

16 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

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

In rechte

17 Ter terechtzitting heeft verzoekster haar tweede vordering, waarmee het Gerecht werd verzocht de doorhaling van het aangevraagde merk te gelasten, ingetrokken. Het Gerecht heeft daarvan akte genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting. Het beroep strekt bijgevolg enkel tot vernietiging van de beslissing van het BHIM.

- 18 Verzoekster voert twee middelen aan, respectievelijk schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.

Het eerste middel, inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

- 19 Verzoekster stelt dat het oudere merk een merk met een sterk onderscheidend vermogen is. Aangezien de aanvrager van het merk niet heeft betwist dat het oudere merk ASTERIX bekendheid genoot, had de kamer van beroep volgens verzoekster deze bekendheid moeten aanvaarden en daarmee rekening moeten houden, ook indien dit feit door verzoekster niet was bewezen. Krachtens het in de artikelen 73 en 74 van verordening nr. 40/94 bedoelde beginsel van hoor en wederhoor moet het BHIM de door een partij aangevoerde feiten die niet door een andere partij zijn betwist, aanvaarden en in aanmerking nemen.
- 20 Verzoekster stelt dienaangaande dat de bekendheid van het merk ASTERIX, de naam van een beroemde stripheld, erkend is in verschillende Duitse gerechtelijke beslissingen en is bewezen door de bij het verzoekschrift gevoegde documenten, namelijk een consumentenonderzoek, een overzicht van het aantal bioscoopbezoeken voor de speelfilm „Astérix & Obélix” in diverse lidstaten, de chronologie van de Astérix-serie, persartikelen en verklaringen onder ede. Voorts stelt verzoekster het Gerecht voor, twee getuigen te horen.

- 21 Wat de gelijkheid of de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten betreft, meent verzoekster in de eerste plaats dat de kamer van beroep ten onrechte niet heeft erkend dat de diensten voor „telecommunicatie” waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, soortgelijk zijn aan de door het oudere merk aangeduide „gegevensverwerkende apparatuur en computers”. Volgens verzoekster bestaat er tussen deze waren en diensten een complementariteit, die door de Duitse rechtspraak overigens is erkend.
- 22 In de tweede plaats bestaat er een indirecte soortgelijkheid tussen „wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) [...]toestellen en -instrumenten; kasregisters, rekenmachines” van klasse 9 waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en de door het oudere merk aangeduide waren van klasse 9, met name „computers, programmamodules en op gegevensdragers opgenomen computerprogramma’s”. Voorts vallen de brandblusapparaten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, onder de houders van klasse 20 die door het oudere merk worden aangeduid.
- 23 Wat de overeenstemming tussen de tekens betreft, meent verzoekster dat het onderzoek moet worden verricht op basis van de visuele, auditieve en begripsmatige indruk die daarvan uitgaat, en rekening houdend met de omstandigheden van de markt en de gewoonten van de consument in heel de binnenmarkt.
- 24 Wat in de eerste plaats de visuele vergelijking betreft, erkent verzoekster dat de tekens verschillen vertonen wegens de grafische vorm van het eerste beeldelement van het aangevraagde merk, met name in de gekleurde weergave daarvan, en wegens de verschillende vorm van de letters. De kamer van beroep had evenwel ten minste rekening moeten houden met het feit, ten eerste, dat het eerste gedeelte van het aangevraagde merk volgens bepaalde kringen de letter „o” voorstelt en ten tweede, dat het aangevraagde merk zowel in kleur als in zwart-wit kan

worden weergegeven. In dit laatste geval wordt het aangevraagde merk volgens verzoekster waargenomen als „ostarix”, aangezien de beginletter „o” niet meer los staat van de andere letters.

- 25 Wat in de tweede plaats de auditieve vergelijking betreft, betoogt verzoekster dat de twee betrokken tekens voor alle letters samen slechts met een enkele letter van elkaar verschillen en dat zij drie lettergrepen bevatten waarbij in de meeste talen de klemtoon op de eerste lettergreep valt. Zo hebben zij hetzelfde klankritme en dezelfde verdeling in lettergrepen. Zelfs indien geen rekening werd gehouden met het beginelement van het aangevraagde merk, zou de auditieve gelijkenis blijven bestaan, aangezien alle letters van het woordgedeelte „starix” dan volledig in het oudere merk voorkomen.
- 26 In de derde plaats stelt verzoekster aangaande de begripsmatige vergelijking, dat het woord „asterix” in het Engels en in het Frans asterisk betekent, namelijk sterretje, een betekenis die vergelijkbaar is met die welke de kamer van beroep aan het woordgedeelte „starix” van het aangevraagde merk heeft gegeven, namelijk ster (star). Voorts hebben de twee tekens het achtervoegsel „rix” gemeen, dat een bijzonder onderscheidend vermogen heeft voor de personages van de Asterix-verhalen.
- 27 Ten slotte concludeert verzoekster dat, gelet op de onderlinge samenhang tussen de soortgelijkheid van de waren en diensten en die van de tekens alsmede gezien het onderscheidende vermogen van het oudere merk, de verschillen tussen de tekens niet volstaan om met name auditieve verwarring tussen de betrokken merken te voorkomen.
- 28 Het BHIM stelt om te beginnen, aangaande verzoeksters betoog dat de kamer van beroep artikel 74 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door geen rekening te houden met de bekendheid van het oudere merk, dat het Bureau volgens deze

bepaling in een oppositieprocedure de feiten niet ambtshalve kan onderzoeken. Dat betekent evenwel niet dat het BHIM door een partij aangevoerde feiten die door de andere partij bij het geding niet zijn betwist, voor bewezen moet houden. Dienaangaande herinnert het BHIM eraan dat de opposant in het kader van de oppositieprocedure alle feiten die nodig zijn om de gegrondheid van zijn oppositie aan te tonen, moet aanvoeren en bewijzen. De erkenning van de bekendheid van het oudere merk heeft volgens het BHIM in casu hoe dan ook geen invloed, aangezien de kamer van beroep heeft geconcludeerd dat zelfs indien het oudere merk bekend of vermaard was, de merken helemaal niet overeenstemmen.

- 29 Volgens het BHIM heeft de kamer van beroep de beginselen van de communautaire rechtspraak inzake gevaar voor verwarring tussen merken correct toegepast.
- 30 Wat de vergelijking tussen de waren en de diensten betreft, heeft het BHIM in de eerste plaats opgemerkt dat verzoekster met betrekking tot de diensten voor telecommunicatie vergeet, dat de lijst van de waren en diensten van de merkaanvraag ten gevolge van de beslissing van de oppositieafdeling in het kader van oppositieprocedure B215543 is beperkt door uitsluiting met name van de diensten voor „telecommunicatie”.
- 31 Wat in de tweede plaats de onder het aangevraagde merk vallende waren „wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, elektrische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) [...]toestellen en -instrumenten; kasregisters, rekenmachines” van klasse 9 betreft, heeft de kamer van beroep volgens het BHIM terecht geconcludeerd, dat van soortgelijkheid tussen deze waren en de door het oudere merk aangeduide waren en diensten geen sprake was.

- 32 Ten slotte stelt het BHIM met betrekking tot de „houders” van klasse 20 waarop het oudere merk betrekking heeft, dat verzoekster zich daar niet op mag beroepen aangezien zij haar oppositie niet op die waren had gebaseerd. Het BHIM meent dan ook dat verzoekster daarmee een nieuw middel aanvoert dat krachtens artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht niet-ontvankelijk is.
- 33 Aangaande de vergelijking van de tekens stelt het BHIM vooraf, dat bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring rekening moet worden gehouden met de situatie in heel de binnenmarkt, aangezien het oudere merk een gemeenschapsmerk is.
- 34 Wat in de eerste plaats de visuele gelijkenis betreft, heeft de kamer van beroep volgens het BHIM terecht geoordeeld dat de consument het eerste gedeelte van het aangevraagde merk niet zal waarnemen als een gestileerde hoofdletter, maar als figuratief en decoratief element.
- 35 Wat in de tweede plaats de auditieve gelijkenis betreft, betoogt het BHIM dat de klemtoon van het woordgedeelte „starix” van het aangevraagde merk in alle talen van de Europese Unie op de derde letter, in de eerste lettergreep, valt. Voor het oudere merk ASTERIX zijn evenwel twee beklemtoningen mogelijk, ofwel op de eerste letter, „a”, ofwel op de vierde letter, „e”, in de tweede lettergreep. Volgens het BHIM zijn deze verschillen voldoende om auditieve gelijkenis tussen de conflicterende tekens uit te sluiten.
- 36 In de derde plaats stemmen de betrokken tekens volgens het BHIM ook uit begripsmatig oogpunt niet overeen. Aangaande verzoeksters opmerkingen over de semantische inhoud van het woord „asterix” als „asterisk” in de Engelstalige en Franstalige gebieden van de Europese Unie en die van het woordgedeelte „starix” van het aangevraagde merk als „ster” in het Engels, houdt het BHIM

staande dat dergelijke feiten worden vastgesteld in een analytisch onderzoek, waar het relevante publiek zich gewoonlijk niet mee bezighoudt. Aangaande verzoeksters argumenten betreffende het achtervoegsel „-ix” antwoordt het BHIM dat dit andere betekenissen heeft dan die van de stripfiguren uit de Asterix-serie, en dat met name bij software hiermee de compatibiliteit van computerprogramma's met het besturingssysteem Unix wordt aangeduid.

- 37 Volgens het BHIM is derhalve de constatering van de kamer van beroep dat bij het publiek geen gevaar voor verwarring tussen de conflicterende tekens bestaat, feitelijk en rechtens gegrond.

Beoordeling door het Gerecht

- 38 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 beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk”. Voorts worden onder „oudere merken” met name de gemeenschapsmerken verstaan waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk (artikel 8, lid 2, sub a-i, van verordening nr. 40/94).
- 39 Volgens de rechtspraak van het Hof over de uitlegging van 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), en van het Gerecht met betrekking tot verordening nr. 40/94, 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 onder-

nemingen afkomstig zijn [arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17; arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM-Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 25].

- 40 Het verwarringsgevaar bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22; arrest Canon, reeds aangehaald, punt 16; arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 18, en arrest Hof van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40; arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 26).
- 41 Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen 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 (arresten Canon, reeds aangehaald, punt 17, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 19). De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarin wordt gesteld dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar voor verwarring dient te worden uitgelegd en dat de afweging daarvan weer afhangt van talrijke factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de associatie die met het gebruikte of ingeschreven teken kan worden gemaakt en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten (arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 27).
- 42 Uit de rechtspraak volgt eveneens dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 24, en Canon, reeds aangehaald, punt 18), welk vermogen moet worden vastgesteld aan de hand van de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, dan wel op grond van de bekendheid ervan [arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18; arrest Gerecht van 15 januari 2003, Mystery Drinks/BHIM-Karlsberg Brauerei (MISTERY), T-99/01, Jurispr. blz. II-43, punt 34].

- 43 Voorts speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, een beslissende rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25). Voor deze globale beoordeling wordt de gemiddelde consument van de betrokken waren geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Eveneens dient er rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem daarvan is achtergebleven. Ook moet in aanmerking worden genomen, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26).
- 44 In casu is het oudere merk een gemeenschapsmerk en vormt de gehele Europese Unie het relevante grondgebied voor de beoordeling van het gevaar voor verwarring. Aangezien de betrokken waren en diensten courant worden gebruikt, is het relevante publiek voorts de gemiddelde Europese consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn.
- 45 Aangaande de vergelijking tussen de betrokken waren en diensten stelt het Gerecht vast dat de kamer van beroep om te beginnen heeft geoordeeld (punt 23 van de bestreden beslissing):

„[D]e ,wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) [...]toestellen en -instrumenten; kasregisters, rekenmachines; brandblusapparaten' hebben niets gemeen met de waren van opposantes merk. Voor deze waren kan geen gevaar voor verwarring ontstaan, aangezien de betrokken merken niet dezelfde of soortgelijke waren aanduiden.”

- 46 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep vastgesteld dat „fotografische, cinematografische en onderwijstoestellen en -instrumenten’ en de ,apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers’ waarop de aanvraag van het gemeenschapsmerk betrekking heeft, op zijn minst een zeer sterke gelijkenis [vertoonden] met ,elektrotechnische en elektronische, fotografische, cinematografische, optische en onderwijstoestellen” van het oudere merk (punt 24 van de bestreden beslissing).
- 47 In de derde plaats heeft de kamer van beroep geoordeeld dat „mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; gegevensverwerkende apparatuur en computers’ waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, op zijn minst gelijkenis [vertoonden] met ,elektronische spelapparaten met en zonder beeldscherm, computers, programmamodules en op gegevensdragers opgenomen computerprogramma’s, met name videospellen’ aangezien deze allemaal [konden] worden gebruikt voor hetzelfde doel, namelijk het spelen van computerspellen” (punt 24 van de bestreden beslissing).
- 48 De kamer van beroep heeft dan ook erkend dat een groot deel van de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, in mindere of meerdere mate soortgelijk zijn zo al niet gelijk zijn (zoals bijvoorbeeld kennelijk het geval is voor „fotografische, cinematografische en optische toestellen en -instrumenten” van klasse 9) aan de waren en diensten van het oudere merk. Hoewel de kamer van beroep in wezen eveneens het sterke onderscheidend vermogen van het oudere merk heeft erkend, dat als „van huis uit zeer sterk onderscheidend” en „ruim bekend door de beroemde Franse strip- en tekenfilmheld” wordt aange-merkt (punt 29 van de bestreden beslissing), heeft zij toch geoordeeld dat „aangezien de betrokken merken visueel, auditief of begripsmatig niet overeenstemden” er geen gevaar voor verwarring bestond (zie punt 29 van de bestreden beslissing).
- 49 Derhalve moet worden onderzocht of deze beoordeling van de kamer van beroep gegrond was.

- 50 Volgens vaste rechtspraak van het Hof 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 (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).
- 51 De kamer van beroep heeft het aangevraagde merk omschreven als volgt (punt 25 van de bestreden beslissing):

„Het merk van aanvraagster is een beeldmerk bestaande uit een rode ellips, gevolgd door het woord [‘starix’] in cursiefletters. De ellips helt lichtjes naar links en bevat een klein punt. Dit lijkt daarom op een elektron dat rond het woord ‘starix’ cirkelt, of op een satelliet in zijn baan. Het merk van opposante is ASTERIX, een normaal woordmerk.”

- 52 Met betrekking tot de visuele vergelijking van de conflicterende merken heeft de kamer van beroep verklaard (punt 26 van de bestreden beslissing):

„Hoewel beide merken de lettercombinaties [‘st’] en het achtervoegsel [‘rix’] gemeen hebben, vertonen zij grote visuele verschillen, zoals de verschillende letters die op [‘st’] volgen, het onderscheid in lettertekens en grafische voorstelling

en in het bijzonder het verschil in de aanvang van de woorden. Dienaangaande zij opgemerkt dat in het merk van aanvraagster het logo de aandacht van de consument trekt. Anders dan opposante betoogt, zal het logo niet worden waargenomen als de letter [o']. Derhalve worden de merken beschouwd als visueel verschillend.”

- 53 Vastgesteld zij dat het eerste element van het aangevraagde merk door het relevante publiek waarschijnlijk niet kan worden waargenomen als de klinker „o”, aangezien bij het onderzoek van het teken moet worden uitgegaan van het teken zoals dit bij het BHIM is ingediend. Zo moet in aanmerking worden genomen dat dit eerste gedeelte uit een naar links hellende rode ellips bestaat, met een klein punt dat inderdaad aan een satelliet in zijn baan doet denken. Dit gedeelte onderscheidt zich dus duidelijk van het daarop volgende woordgedeelte „starix”, waarin alle letters in dezelfde typografische stijl en in dezelfde zwarte kleur staan.
- 54 Bij de globale visuele beoordeling van de betrokken tekens brengt het bestaan van elementen die eigen zijn aan elk teken, met name de grafische voorstelling van de ellips en het gebruik van cursiefletters in het woordgedeelte van het aangevraagde merk, dan ook mee dat de globale indruk van elk teken verschillend is. De kamer van beroep kon dan ook concluderen dat de conflicterende tekens uit visueel oogpunt niet soortgelijk zijn.
- 55 Met betrekking tot de auditieve vergelijking heeft de kamer van beroep verklaard (punt 27 van de bestreden beslissing):

„[H]et merk van aanvraagster begint met een [s’], terwijl het merk van opponente met een [a’] begint. Ook de tweede klinker van dit laatste merk ([e’])

wordt anders uitgesproken dan de klinker [a'] van het merk van aanvraagster. In alle lidstaten van de [Europese Unie] worden de merken anders uitgesproken. Zij worden dan ook beschouwd als auditief verschillend.”

- 56 Dienaangaande zij opgemerkt dat het woordgedeelte van het aangevraagde merk met een medeklinker begint en uit zes letters bestaat, terwijl het oudere merk met een klinker begint en een klinker meer heeft dan het aangevraagde merk. De twee tekens hebben slechts één lettergreep gemeen, die bovendien de laatste is („rix”). Aangenomen dient dan ook te worden dat de betrokken merken, globaal beoordeeld, op auditief gebied verschillend zijn.
- 57 Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens heeft de kamer van beroep verklaard (punt 28 van de bestreden beslissing):

„Geen van beide woorden [asterix'] en [starix'] heeft een gebruikelijke betekenis in de officiële talen van de Europese Unie. Het tweede kan, vooral als het samen met het logo verschijnt, bij de consument de gedachte oproepen aan het Engelse woord 'star', een eenvoudig Engels woord dat daarom voor de meeste consumenten van de Europese Unie verstaanbaar is. De betrokken merken worden dan ook beschouwd als begripsmatig verschillend.”

- 58 Opgemerkt moet worden dat de betekenis van de woorden „asterix” en „starix” niet vergelijkbaar kan worden geacht. In de eerste plaats heeft, zoals door de kamer van beroep is vastgesteld, geen van deze woorden een gebruikelijke

betekenis in de talen van de Europese Unie. In de tweede plaats lijkt het woord „asterix” weliswaar op het woord „astérisque” in het Frans en „asterisk” in het Engels en wordt hiermee het stervormig teken aangeduid dat in teksten vaak voor verwijzingen wordt gebruikt, maar volgt de door verzoekster aangehaalde semantische associatie niet uit een totaalindruk, maar veeleer uit een analyse van details, waarmee de consument zich gewoonlijk niet bezighoudt. In de derde plaats zal de consument het woord „asterix” gemakkelijker associëren met de in de Europese Gemeenschap ruim bekende stripfiguur. Door deze concrete voorstelling van een populaire figuur wordt het erg onwaarschijnlijk dat het publiek het woord begripsmatig zal verwarren met min of meer verwante woorden.

- 59 Bijgevolg heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht vastgesteld dat de verschillen op visueel, auditief en begripsmatig gebied tussen enerzijds het beeldmerk bestaande uit het woordgedeelte „starix” in combinatie met zeer bijzondere grafische elementen en anderzijds het merk ASTERIX, voldoende waren om gevaar voor verwarring bij het relevante publiek uit te sluiten, aangezien voor het ontstaan van dit gevaar cumulatief vereist is dat de betrokken merken in voldoende mate overeenstemmen en de met deze merken aangeduide waren of diensten in voldoende mate soortgelijk zijn.
- 60 Bijgevolg is noch de beoordeling door de kamer van beroep, dat het oudere merk „van huis uit sterk onderscheidend” en „ruim bekend is door de beroemde Franse strip- en tekenfilmheld” (punt 29 van de bestreden beslissing), noch verzoeksters betoog betreffende de bekendheid van dit merk, van invloed op de toepassing in casu van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 61 Verwarringsgevaar veronderstelt immers dat er sprake is van dezelfde of overeenstemmende tekens en van dezelfde of soortgelijke waren en diensten, waarbij de bekendheid van een merk een element is dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de tekens in voldoende mate overeenstemmen en of de waren en diensten in voldoende mate soortgelijk zijn om

verwarringsgevaar te scheppen (zie in die zin arrest Canon, reeds aangehaald, punten 22 en 24). Aangezien in casu de conflicterende tekens vanuit visueel, auditief en begripsmatig oogpunt op geen enkele wijze als gelijk of overeenstemmend kunnen worden beschouwd, kan de grote bekendheid van het oudere merk of de vermaardheid daarvan binnen de Europese Unie niet afdoen aan de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

- 62 Derhalve is niet voldaan aan een van de onmisbare voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. De kamer van beroep heeft dan ook terecht geconcludeerd dat er geen gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en het oudere merk bestaat.
- 63 In deze omstandigheden moet het middel inzake schending van deze bepaling worden afgewezen, zonder dat de argumenten die verzoekster in het kader van dit middel heeft aangevoerd met betrekking tot de beweerde soortgelijkheid van een aantal van de aangeduide waren en diensten en de beweerde bekendheid van het oudere merk, hoeven te worden onderzocht. Evenmin hoeft te worden bewilligd in het verzoek om een getuigenverhoor dat verzoekster heeft ingediend teneinde deze bekendheid te doen vaststellen.

Het tweede middel, inzake schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

- 64 Verzoekster betoogt dat het oudere merk, dat een bekend merk is, eveneens wordt beschermd tegen verwatering in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

- 65 Volgens verzoekster maakt het oudere merk immers deel uit van een merkenfamilie die andere personages van de Asterix-reeks aanduidt en die in 50 landen wordt beschermd. Verzoekster meent dan ook dat het aangevraagde merk afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk doordat het de typografische, auditieve en begripsmatige elementen van het bekendste van deze merken, namelijk het oudere merk ASTERIX, in zich verenigt, de voor deze groep van merken kenmerkende uitgang „-ix” bevat en als een combinatie van de woorden „Astérix” en „Obélix” kan worden beschouwd.
- 66 Het BHIM stelt onder verwijzing naar artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering dat het onderhavige middel niet-ontvankelijk is aangezien verzoekster het voor het BHIM niet heeft aangevoerd.

Beoordeling door het Gerecht

- 67 Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 luidt: „Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk [...] betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.”
- 68 In casu staat vast dat verzoekster voor het BHIM op geen moment heeft verzocht om eventuele toepassing van deze bepaling en dat het BHIM deze mogelijkheid

bijgevolg niet heeft onderzocht. Vastgesteld zij meer in het bijzonder, dat verzoekster zich in haar oppositie tegen de aanvraag van merk en voor de kamer van beroep enkel op de bekendheid van haar oudere merk heeft beroepen met het oog op de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, namelijk tot staving van haar betoog dat er gevaar voor verwarring bij het relevante publiek bestaat.

⁶⁹ Voorts zij opgemerkt, in de eerste plaats, dat overeenkomstig artikel 74 van verordening nr. 40/94 „in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden [...] dit onderzoek [door het BHIM] echter beperkt [blijft] tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering”.

⁷⁰ In de tweede plaats zij eraan herinnerd dat het beroep voor het Gerecht gericht is op toetsing van de rechtmatigheid van beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94 [arresten Gerecht van 5 maart 2003, Alcon/BHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Jurispr. blz. II-411, punt 61; 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (grille), T-128/01, Jurispr. blz. II-701, punt 18, en 3 juli 2003, José Alejandro/BHIM — Anheuser Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 67]. Volgens artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 kan het Gerecht immers „de bestreden beslissing vernietigen of herzien”, maar moet het bepaalde in dit lid worden gelezen in samenhang met het voorgaande lid, luidende: „Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid”, en met inachtneming van de artikelen 229 EG en 230 EG [zie in die zin arrest Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY), T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punten 49-51, gedeeltelijk vernietigd door het Hof, zonder dat dit zich dienaangaande heeft uitgesproken, bij arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251]. De rechtmatigheid van een beslissing van de kamer van beroep moet door het Gerecht dus worden getoetst aan de hand van de

rechtsvragen die voor de kamer van beroep zijn gebracht (zie in die zin arrest van 5 maart 2003, Unilever/BHIM, T-194/01, Jurispr. blz. II-383, punt 16).

- 71 Zoals het BHIM terecht heeft opgemerkt, bepaalt artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering voorts uitdrukkelijk dat „[d]e memories van de partijen [...] geen wijziging [kunnen] brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep”.
- 72 Bijgevolg kan verzoekster de kamer van beroep niet verwijten, artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te hebben geschonden, en niet verlangen dat het Gerecht uitspraak doet over een verzoek strekkende tot eventuele toepassing van deze bepaling, die tijdens de administratieve fase van de procedure voor het BHIM niet was aangevoerd.
- 73 Derhalve moet dit middel niet-ontvankelijk worden verklaard.

Kosten

- 74 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering 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 BHIM in de kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

- 1) Verwerpt het beroep.
- 2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 oktober 2003.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

V. Tiili