

Zaak T-22/04

Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag van woordmerk Westlife
als gemeenschapsmerk — Ouder nationaal merk West — Verwarringsgevaar —
Overeenstemming van tekens”

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 4 mei 2005 II - 1562

Samenvatting van het arrest

- 1. Gemeenschapsmerk — Beroepsprocedure — Beroep bij gemeenschapsrechter — Procedurele rol van Bureau — Bevoegdheid om voor Gerecht voorwerp van geschil te wijzigen — Geen — Mogelijkheid voor Bureau om vordering van een van partijen te ondersteunen en argumenten voor te dragen tot staving van door die partij aangevoerde middelen (Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 133, lid 2)*

2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Overeenstemming van betrokken merken — Een van twee woorden waaruit aangevraagde woordmerk bestaat gelijk aan ouder woordmerk*

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

3. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring met ouder merk — Woordmerken Westlife en West*

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

1. In een procedure betreffende een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) in een oppositieprocedure, is het Bureau niet bevoegd om middels zijn standpuntbepaling voor het Gerecht het voorwerp van het geding, zoals dit uit de respectieve vorderingen en stellingen van de merk-aanvrager en de opposant voortvloeit, te wijzigen. Het Bureau dient evenwel niet tot verwerping van een beroep tegen een beslissing van een van zijn kamers van beroep te concluderen. Het Bureau heeft immers weliswaar niet de vereiste procesbevoegdheid om een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep in te stellen, maar het is anderzijds niet verplicht om systematisch elke bestreden beslissing van een kamer van beroep te verdedigen of noodzakelijkerwijs te concluderen tot verwerping van ieder

tegen een dergelijke beslissing gericht beroep.

Het Bureau kan dus, zonder het voorwerp van het geding te wijzigen, concluderen tot toewijzing van de vordering van één van de andere partijen, naar zijn keuze, en argumenten voordragen tot staving van de door die partij aangevoerde middelen. Daarentegen kan het niet autonoom de vernietiging vorderen of middelen tot vernietiging voordragen die niet door de andere partijen zijn aangevoerd.

(cf. punten 16-18)

2. In eerste instantie moeten woordmerken normaliter worden geacht overeen te stemmen in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, indien één van de twee woorden waaruit het aangevraagde merk bestaat, visueel en auditief gelijk is aan het ene woord waaruit het oudere merk bestaat, en indien deze woorden, gezamenlijk of afzonderlijk gezien, begripsmatig geen betekenis hebben voor het betrokken publiek.

(cf. punt 37)

3. Bij de gemiddelde Duitse consument bestaat gevaar voor verwarring tussen het woordteken Westlife, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 25 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en het

woordmerk West, dat reeds eerder in Duitsland is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten van dezelfde klassen, aangezien, enerzijds, het enige visuele verschil tussen de twee betrokken woordmerken hierin bestaat dat één van die merken een bijkomend bestanddeel heeft dat aan het eerste bestanddeel wordt vast geschreven, en de twee merken bovendien in een zekere mate auditief en, meer in het bijzonder, begripsmatig overeenkomen, en anderzijds het bestaan van het oudere merk West bij het relevante publiek een associatie zou kunnen hebben teweeggebracht tussen dit woord en de door de eigenaar van het merk verkochte waren, zodat elk nieuw merk bestaande uit dit woord in combinatie met een ander woord het gevaar loopt te worden beschouwd als een variant op het oudere merk.

(cf. punten 39, 42-43)