

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

24 november 2005\*

In zaak T-135/04,

**GfK AG**, gevestigd te Nürnberg (Duitsland), vertegenwoordigd door U. Brückmann en R. Lange, advocaten,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door T. Lorenzo Eichenberg als gemachtigde,

verweerder,

\* Procestaal: Duits.

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

**BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH**, gevestigd te München (Duitsland),

betreffende een vordering tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 4 februari 2004 (zaak R 327/2003-1) inzake de oppositie die de houder van een Duits beeldmerk dat het woordelement „BUS” en een figuur bestaande uit drie verstrengelde driehoeken bevat, heeft ingesteld tegen de inschrijving van het woord Online Bus als gemeenschapsmerk voor diensten van klasse 35,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, P. Lindh en V. Vadapalas, rechters, griffier: C. Kristensen, administrateur,

gezien het op 8 april 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 29 september 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 8 juni 2005,

het navolgende

## **Arrest**

### **De voorgeschiedenis van het geding**

- 1 Op 15 november 1999 heeft verzoekster 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 Online Bus.
  
- 3 De diensten waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 35 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. Zij zijn omschreven als volgt: „het opstellen van statistieken op het gebied van bedrijfsleven, marketing, marktonderzoek en marktanalyse, advisering inzake bedrijfsvoering, advisering inzake bedrijfsorganisatie, advisering inzake bedrijfseconomie, nieuwsdiensten op het gebied van het bedrijfsleven”.

- 4 De aanvraag is op 17 juli 2000 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 57/2000.
- 5 Op 6 oktober 2000 heeft de vennootschap BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in de aanvraag opgegeven diensten. Ter ondersteuning van haar oppositie heeft zij aangevoerd dat er gevaar van verwarring bestaat met haar Duitse merk dat op 12 september 1988 onder meer voor „advisering inzake bedrijfsvoering” van klasse 35 werd ingeschreven. Het betreft het volgende beeldmerk:



- 6 Nadat verzoekster overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 had verzocht om het bewijs van gebruik van het oudere merk te leveren, heeft de andere partij in de procedure voor het BHIM het bewijs van gebruik van het hierna afgebeelde teken geleverd:



- 7 Bij beslissing van 25 februari 2003 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen.
- 8 Op 29 april 2003 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 4 februari 2004 (zaak R 327/2003-1), die verzoekster op 13 februari 2004 is betekend (hierna: „bestreden beslissing”), heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Zij heeft om te beginnen geoordeeld dat het beeldelement bestaande uit verstrengelde driehoeken en het woordelement „bus” de twee onderscheidende bestanddelen van het oudere merk zijn. Het gebruik van het teken, waarvan het bewijs is geleverd, kan derhalve geen afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het merk waarvan inschrijving is gevraagd. Vervolgens heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de conflicterende merken visueel weinig overeenstemmingen vertonen, maar dat zij fonetisch overeenstemmen, zodat kan worden aangenomen dat er bij het betrokken Duitse publiek verwarringsgevaar bestaat, gelet op de grote soortgelijkheid van de betrokken diensten.

### **De conclusies van partijen**

- 10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
- de bestreden beslissing te vernietigen;
  - de oppositie van de andere partij in de procedure voor het BHIM af 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.

### **De strekking van verzoeksters vorderingen**

12 Ter terechtzitting heeft verzoekster haar eerste vordering beperkt in die zin dat zij de vernietiging van de bestreden beslissing slechts vordert voorzover deze betrekking heeft op de in haar merkaanvraag opgegeven diensten „marktonderzoek en marktanalyse”.

13 Deze vordering moet aldus worden uitgelegd dat verzoekster slechts een gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissing vordert (zie in die zin arrest van 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Ovaal tablet), T-194/01, Jurispr. blz. II-383, punt 14). Een dergelijke vordering is als zodanig niet in strijd met het verbod van artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht om voor het Gerecht wijziging te brengen in het onderwerp van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep is gebracht (zie in die zin arrest Ovaal tablet, reeds aangehaald, punt 15). Aldus moet verzoekster worden geacht afstand van instantie te hebben gedaan voor zover zij vernietiging van de bestreden beslissing voor andere diensten dan „marktonderzoek en marktanalyse” had gevorderd.

## De ontvankelijkheid

- 14 Met haar tweede vordering vraagt verzoekster het Gerecht in wezen, het BHIM te gelasten de oppositie tegen de inschrijving van haar merk af te wijzen.
- 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 [zie arrest Gerecht van 21 april 2005, Ampafrance/BHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 24, en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Verzoeksters tweede vordering is derhalve niet-ontvankelijk.

## Ten gronde

- 16 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 15, lid 2, sub a, en van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94. Het tweede middel betreft schending van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening.

*Het eerste middel: schending van artikel 15, lid 2, sub a, en van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94*

## De argumenten van partijen

- 17 Verzoekster voert aan dat de oppositie op grond van artikel 43, lid 2, tweede zin, van verordening nr. 40/94 had moeten worden afgewezen, omdat het oudere merk niet werd gebruikt zoals het was ingeschreven.
- 18 Dienaangaande is de relevante bepaling voor de beoordeling van het gebruik van het in casu aangevoerde Duitse merk in een andere dan de ingeschreven vorm § 26, lid 3, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Duitse merkenwet, BGBl. 1994 I, blz. 3082 en BGBl. 1995 I, blz. 156; hierna: „Markengesetz”), waarbij artikel 10, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1) in Duits recht werd omgezet. Verzoekster verwijst eveneens naar een arrest van het Bundesgerichtshof (Duitsland) van 13 april 2000, dat betrekking had op de uitlegging van bovengenoemde bepaling van het Markengesetz.
- 19 In casu verschillen de onderscheidende bestanddelen van het gebruikte teken van die van het ingeschreven merk.
- 20 Om te beginnen maakt het wordelement „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.” geen deel uit van het gebruikte teken. Zonder dit element zal het publiek de betekenis van het element „bus”, dat het acroniem van de vroegere houder van het oudere merk vormt, niet begrijpen.



- 21 Verder wordt het element „bus” in het ingeschreven teken met zwarte letters geschreven onder het beeldelement bestaande uit drie verstrengelde driehoeken, terwijl het in het gebruikte teken met witte letters van een ander lettertype wordt geschreven in zwarte rechthoeken die zich links van het beeldelement bevinden. Dienaangaande dient rekening te worden gehouden met het feit dat het oudere merk een beeldmerk is, zodat de typografische voorstelling van het element „bus” zelf ook wordt beschermd. Bijgevolg heeft de houder ervan niet evenveel vrijheid om het merk in een andere vorm te gebruiken als bijvoorbeeld in het geval van een woordmerk.
- 22 Ten slotte heeft het beeldelement bestaande uit drie verstrengelde driehoeken in het gebruikte teken een andere kleur en bevat dit teken tevens een extra beeldelement, te weten een zwart vierkant.
- 23 Al deze verschillen wijzigen het onderscheidend vermogen van het aangevoerde merk, zodat het publiek het gebruikte teken niet gelijkstelt met dit merk.
- 24 Het BHIM voert aan dat verordening nr. 40/94 geen uitdrukkelijke bepaling inzake het gebruik van een in het kader van een oppositie aangevoerd nationaal merk in een andere dan de ingeschreven vorm bevat. Artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 bevat evenwel een geharmoniseerde bepaling die overeenstemt met artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94. Deze geharmoniseerde bepaling dient derhalve te worden toegepast overeenkomstig artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 of de overeenkomstige bepaling van richtlijn 89/104. Toepassing van de nationale wettelijke regeling is uitgesloten, aangezien het communautaire merkenrecht een autonoom systeem is.
- 25 Het onderscheidend vermogen van het in casu aangevoerde oudere merk wordt geenszins gewijzigd in de gebruikte vorm ervan. Het weglaten van het element „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.” is verwaarloosbaar, aangezien dit element niet alleen visueel van ondergeschikt belang is, maar

bovendien een beschrijving is. De afbeelding van het element „bus” en van het beeldelement bestaande uit drie verstrengelde driehoeken in de vorm van een negatief kan worden beschouwd als een gangbare variant van de ingeschreven vorm, zonder enig gevolg voor het onderscheidend vermogen ervan. De toevoeging van een zwart vierkant is onbeduidend, aangezien het gaat om een geometrische basisfiguur.

- 26 Ten slotte dient een merkhouder, gelet op het doel van artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94, te beschikken over een zekere speelruimte bij het gebruik van zijn merk, teneinde de afbeelding van het beschermde teken te kunnen aanpassen aan de heersende standaard inzake grafische vormgeving van reclameboodschappen of aan de heersende trend.

#### Beoordeling door het Gerecht

- 27 Artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalt:

„Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt [...] Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen.”

- 28 Ingevolge artikel 43, lid 3, van dezelfde verordening is bovengenoemde bepaling van toepassing op de oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk wordt beschermd.

- 29 Volgens artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 wordt als gebruik van het gemeenschapsmerk beschouwd: het gebruik ervan „in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd”.
- 30 Aangezien in casu het oppositiemerk een nationaal merk is, dient om te beginnen het voorwerp van het eerste middel te worden gepreciseerd. Met dit middel voert verzoekster in wezen aan dat de kamer van beroep artikel 43, lid 2 juncto lid 3, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.
- 31 Vervolgens dient te worden gepreciseerd dat overeenkomstig artikel 15, lid 2, sub a, juncto artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 het bewijs van normaal gebruik van een ouder nationaal of gemeenschapsmerk waarop een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd, tevens wordt geleverd door het bewijs van gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van dit merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd [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, punt 44].
- 32 Bijgevolg is de verwijzing door verzoekster naar het nationale recht niet ter zake dienend.
- 33 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient te worden onderzocht of de gebruikte vorm van het oudere merk afwijkingen bevat die het onderscheidend vermogen van het merk wijzigen.

- 34 Allereerst zij opgemerkt dat beide vormen van het oudere merk, te weten de ingeschreven vorm en de gebruikte vorm, het wordelement „bus” en een beeldelement bestaande uit drie verstrengelde driehoeken bevatten. Het onderscheidend vermogen van deze elementen wordt door partijen niet betwist.
- 35 Wat de afwijkende voorstelling van deze elementen in de gebruikte vorm betreft, dient te worden vastgesteld dat noch de typografie van het element „bus” noch de kleuren, wit en zwart, van het oudere merk bijzonder origineel of ongebruikelijk zijn in elk van de twee vormen van het oudere merk. De variatie op dit punt tast het onderscheidend vermogen van dit merk derhalve niet aan.
- 36 Wat vervolgens de vermelding „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.” betreft, zij eraan herinnerd dat de beoordeling, of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk onderscheidend vermogen hebben en domineren, moet worden gebaseerd op de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen en op de wijze waarop de verschillende bestanddelen zich in de configuratie van het merk tot elkaar verhouden [zie in die zin arrest Gerecht van 23 oktober 2002, *Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punten 33-35].
- 37 In casu is de betrokken vermelding een lang wordelement, dat in kleine letters is geschreven en een ondergeschikte plaats onderaan het teken inneemt. De betekenis ervan (Vereniging voor begeleiding van ondernemers en zelfstandigen, officieel geregistreerde vereniging) verwijst naar de betrokken diensten. Gelet op de beschrijvende inhoud van dit element en op de ondergeschikte plaats ervan in de voorstelling van het teken, dient te worden geoordeeld dat het geen onderscheidend vermogen heeft.

- 38 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door verzoeksters argument, dat door het weglaten van dit element elke betekenis wordt ontnomen aan het element „bus”, dat het acroniem van de vroegere houder van het oudere merk vormt. Vaststaat dat het element „bus” van huis uit onderscheidend vermogen heeft. Zelfs indien wordt aangenomen dat het relevante publiek merkt dat het tevens een acroniem kan vormen, wordt het onderscheidend vermogen ervan niet aangetast door het weglaten van het verklarende element.
- 39 Deze conclusie wordt evenmin ontkracht door het door verzoekster ter terechtzitting aangevoerde argument, dat de betrokken zin de vroegere houder van het teken aanduidt en aldus het oudere merk individualiseert. Zelfs indien wordt aangenomen dat het betrokken element verwijst naar de naam van de vroegere houder van het merk, heeft dit feit geen invloed op de beoordeling van de beschrijvende inhoud van dit element en van de plaats ervan in de visuele voorstelling van het teken, op grond van welke factoren in casu kan worden geconcludeerd tot het ontbreken van onderscheidend vermogen.
- 40 Wat ten slotte het zwarte vierkant betreft, dat aanwezig is in de gebruikte vorm maar afwezig in de ingeschreven vorm, zij vastgesteld dat het gaat om een geometrische basisfiguur, zodat het elk onderscheidend vermogen mist. Overigens wordt deze conclusie niet beïnvloed door de plaats van dit vierkant in de gebruikte vorm.
- 41 Uit het voorgaande volgt dat de gebruikte vorm van het oudere merk geen afwijkingen bevat die het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen in de zin van artikel 15, lid 2, sub a, juncto artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat het bewijs van gebruik van het oppositiemerk was geleverd.
- 42 Derhalve dient het eerste middel te worden afgewezen.

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

De argumenten van partijen

- 43 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat het oudere merk wordt gedomineerd door het wordelement „bus” dat beide tekens gemeen hebben, en dat de conflicterende tekens overeenstemmen.
- 44 Enerzijds bevat het oudere merk andere onderscheidende bestanddelen die hun stempel drukken op de door het merk opgeroepen totaalindruk. In het bijzonder het beeldelement van het oudere merk stelt een uitgewerkte grafische figuur met een sterk onderscheidend vermogen voor. In bepaalde gevallen wordt alleen het beeldelement van het oudere merk door de andere partij in de procedure voor het BHIM gebruikt. Dit element is dus minstens even belangrijk als het wordelement „bus”. Het element „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.” is van belang, omdat het de betekenis van het acroniem „bus” uitlegt.
- 45 Anderzijds is het wordelement „bus”, door het zwakke onderscheidend vermogen ervan voor de betrokken diensten, niet in staat, op zichzelf het oudere merk te kenmerken. Tal van merken met het wordelement „bus” zijn immers ingeschreven voor klasse 35 en op internet wordt de term „bus” zeer vaak samen met de term „marketing” gebruikt.
- 46 De conflicterende tekens stemmen dus niet overeen. Op visueel vlak wordt het oudere merk gekenmerkt door het beeldelement, dat ontbreekt in het aangevraagde

merk. Op fonetisch vlak is het aangevraagde woordmerk Online Bus duidelijk langer en verschilt het dus van het woord „bus” in het oudere merk. Aangezien het element „online” aan het begin van het woordteken is geplaatst, moet bovendien op het vlak van de uitspraak daaraan meer belang worden gehecht. Op begripsmatig vlak suggereert het element „bus” van het oudere merk een openbaarvervoermiddel, terwijl het teken Online Bus verwijst naar de informaticasector. Derhalve verschillen ook de concepten die de conflicterende tekens overbrengen.

- 47 Het BHIM antwoordt daarop dat de door een samengesteld merk opgeroepen totaalindruk door één bestanddeel ervan kan worden gedomineerd. Het verwijst daarvoor naar het reeds aangehaalde arrest MATRATZEN (punten 33 en 34). De overeenstemming van het dominerende bestanddeel leidt tot de overeenstemming van de conflicterende tekens.
- 48 Wat de fonetische vergelijking van de conflicterende tekens betreft, heeft de kamer van beroep terecht aangenomen dat deze tekens in grote mate overeenstemmen, aangezien het wordelement „bus” elk van beide tekens domineert.
- 49 Het argument waarmee verzoekster het zwakke onderscheidend vermogen van het element „bus” wil aantonen, werd voor het eerst voor de kamer van beroep, en dus niet tijdig in de zin van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 aangevoerd.
- 50 Bovendien wordt dit argument in het verzoekschrift onvoldoende gestaafd. In dit verband kan de lijst van ingeschreven merken die het element „bus” bevatten, niet als een passend bewijs worden aangemerkt, omdat een verzwakking van het onderscheidend vermogen alleen kan voortvloeien uit het gebruik van merken. De opzoeking op internet inzake het gebruik van de term „bus” samen met de term „marketing”, levert geen dergelijk bewijs op, allereerst omdat de betrokken diensten

slechts voor een klein deel betrekking hebben op marketing. Voorts kan daaruit niet worden opgemaakt of het element „bus” op internet wordt gebruikt ter onderscheiding van de betrokken diensten. Ten slotte omvat de opzoeking de autobussector, die in casu niet aan de orde is, en is zij niet beperkt tot Duitsland, het relevante grondgebied.

- 51 De conflicterende tekens stemmen ook visueel en begripsmatig overeen.
- 52 Wat de visuele vergelijking betreft, wordt het oudere merk visueel niet gekenmerkt door het beeldelement ervan. Over het algemeen refereert het publiek aan de woordelementen van samengestelde merken. In casu kan aan het beeldelement hoogstens evenveel waarde worden toegekend als aan het dominerende woord-element „bus”.
- 53 Wat de begripsmatige vergelijking betreft, is de term „bus” in de twee tekens een in Duitsland gebruikelijke afkorting ter aanduiding van een autobus of omnibus. Dienaangaande is er, zoals in de arresten van het Gerecht van 30 juni 2004, BMI Bertollo/BHIM — Diesel (DIESELIT) (T-186/02, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 58), en 13 juli 2004, Samar/BHIM — Grotto (GAS STATION) (T-115/03, Jurispr. blz. II-2939, punt 36), sprake van begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens.

#### Beoordeling door het Gerecht

- 54 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat inschrijving van een merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder



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.

- 55 Volgens vaste 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, punt 33, en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 56 In casu komen partijen niet op tegen de door de kamer van beroep gehanteerde definitie van het relevante publiek noch tegen de vaststelling van een grote soortgelijkheid van de betrokken diensten (punten 25 en 26 van de bestreden beslissing). Daarentegen stelt verzoekster dat de conflicterende merken niet overeenstemmen en dat er geen gevaar van verwarring van deze merken bestaat. Het onderzoek van het onderhavige middel dient dus te worden beperkt tot deze twee aspecten.
- 57 Volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (zie mutatis mutandis aangaande de uitlegging van richtlijn 89/104, arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punten 22 en 23, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 25).

- 58 In casu zij opgemerkt dat een van de bestanddelen van de conflicterende tekens, te weten het wordelement „bus”, hetzelfde is.
- 59 Dienaangaande zij vastgesteld dat het feit dat een bestanddeel van de betrokken tekens hetzelfde is, slechts toelaat te concluderen tot de overeenstemming van de tekens, indien dit bestanddeel het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door elk van deze tekens wordt opgeroepen, zodat alle andere bestanddelen in dit opzicht verwaarloosbaar zijn (arrest MATRATZEN, reeds aangehaald, punt 33).
- 60 De kamer van beroep was van oordeel (punt 22 van de bestreden beslissing) dat het bestanddeel „bus” het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk en een van de dominerende bestanddelen van het oudere merk is.
- 61 Volgens verzoekster heeft het wordelement „bus” een zwak onderscheidend vermogen voor de betrokken diensten, zodat het niet in staat is, op zichzelf de conflicterende tekens te kenmerken.
- 62 Zij beroept zich daartoe enerzijds op het voor het eerst ter terechtzitting aangevoerde feitelijke element dat de term „bus” wijst op een bij marktstudies gebruikt type van onderzoeken.
- 63 Dit feit, dat voordien niet voor een van de instanties van het BHIM werd aangedragen, kan door het Gerecht niet in aanmerking worden genomen. Uit

artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94, dat bepaalt dat in procedures inzake relatieve weigeringsgronden het onderzoek door het BHIM beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering, vloeit immers voort dat het BHIM niet verplicht is, ambtshalve rekening te houden met feiten die de partijen niet hebben aangevoerd [arrest Gerecht van 15 februari 2005, Lidl Stiftung/BHIM — REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, Jurispr. blz. II-563, punt 31]. Bijgevolg kan het BHIM geen onwettige beslissing worden aangewreven op grond van feiten die voor hem niet zijn aangevoerd.

- 64 Anderzijds verwijst verzoekster naar de resultaten van opzoeken op internet en in de merkendatabank Cedelex. Het BHIM antwoordt daarop dat dit bewijsmateriaal, dat voor het eerst voor de kamer van beroep werd overgelegd, niet tijdig is aangevoerd.
- 65 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak de kamers van beroep, onder voorbehoud van het in artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalde, het beroep kunnen toewijzen op basis van door de insteller van het beroep aangedragen nieuwe feiten of op basis van nieuwe bewijzen die deze overlegt [arrest Gerecht van 23 september 2003, Henkel/BHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Jurispr. blz. II-3253, punt 26]. Bijgevolg is het betrokken bewijsmateriaal ontvankelijk.
- 66 De door verzoekster aangedragen opzoeken volstaan evenwel niet voor de vaststelling dat het onderscheidend vermogen van de term „bus” voor de betrokken diensten is verzwakt.
- 67 Met betrekking tot de lijst van via de zoekmachine Google verkregen resultaten, volgens welke de term „bus” op internet zeer vaak naast de term „marketing” wordt

aangetroffen, zij vastgesteld dat een dergelijke opzoeking, waarvoor zeer algemene criteria zijn gehanteerd, niet volstaat als bewijs dat het relevante publiek deze twee termen associeert. Zij bevat immers geen enkele aanwijzing met betrekking tot het gebruik van de term „bus” ter onderscheiding van de betrokken diensten op het relevante grondgebied.

68 Met betrekking tot de opzoeking in de databank Cedexlex, zij opgemerkt dat het feit alleen dat een aantal merken voor klasse 35 het element „bus” bevatten, niet volstaat als bewijs dat dit element thans nog slechts een zwak onderscheidend vermogen bezit door het veelvuldige gebruik ervan in de betrokken sector. Enerzijds verstrekt deze opzoeking geen enkele informatie over de merken die daadwerkelijk voor de betrokken diensten worden gebruikt. Anderzijds heeft zij betrekking op een aantal merken waarin het woord „bus” op beschrijvende wijze voor openbaarvervoer-ondernemingen wordt gebruikt.

69 Verder mist het andere wordelement van het oudere merk, te weten „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.” elk onderscheidend vermogen, zodat het verwaarloosbaar is in de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie punten 37-39 supra).

70 Wat het wordelement „online” van het aangevraagde merk betreft, dit element kan niet als het onderscheidende bestanddeel worden aangemerkt. Het is immers een welbekende term die wordt geassocieerd met communicatie via internet. Aangezien deze vorm van communicatie kan worden gebruikt voor de betrokken diensten, is deze term beschrijvend. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk [zie arrest Gerecht van 6 oktober 2004, *New Look/BHIM — Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection), T-117/03–T-119/03 en T-171/03, Jurispr. blz. II-3471, punt 34, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

- 71 Gelet op een en ander heeft de kamer van beroep op goede gronden vastgesteld dat het element „bus” het dominerende woordbestanddeel van elk van de twee conflicterende tekens vormt.
- 72 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dienen de conflicterende tekens te worden vergeleken.
- 73 Wat de visuele vergelijking betreft, zij opgemerkt dat de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld dat het oudere merk zowel door het woardelement „bus” als door het beeldelement ervan, bestaande uit drie verstrengelde driehoeken, wordt gekenmerkt. Dit oordeel wordt niet weersproken door verzoeksters argument, dat het beeldelement van het oudere merk minstens evenveel onderscheidend vermogen heeft als het element „bus”.
- 74 De conflicterende tekens vertonen weliswaar een visueel verschil dat bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking moet worden genomen, maar dit verschil doet niet af aan het bestaan van een visuele overeenstemming die wordt gecreëerd door het identieke bestanddeel „bus”, dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk en, op visueel vlak, een van de dominerende bestanddelen van het oudere merk vormt.
- 75 Wat de fonetische vergelijking betreft, dient, gelet op het identieke dominerende woordbestanddeel „bus” van de conflicterende tekens, te worden geconcludeerd dat deze tekens fonetisch sterk overeenstemmen.

- 76 Wat de begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens betreft, heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat deze niet mogelijk was.
- 77 Verzoekster voert aan dat het teken Online Bus verwijst naar de informaticasector. Deze verwijzing berust evenwel op het bestanddeel „online” van het aangevraagde merk, dat in dit merk onderscheidend vermogen mist, zodat het niet bepalend kan zijn voor het door dit merk overgebrachte concept.
- 78 Tevens faalt verzoeksters argument dat het oudere merk verwijst naar het concept autobus, en behoeft evenmin uitspraak te worden gedaan op het argument van het BHIM dat een dergelijke verwijzing kenmerkend is voor de twee conflicterende tekens. Vaststaat dat de betrokken diensten niets te maken hebben met openbaar vervoer. De begripsmatige analyse van een teken wordt weliswaar niet ontkracht door het feit dat de betekenis van dit teken niet slaat op de betrokken diensten, doch deze betekenis moet duidelijk zijn, zodat het relevante publiek ze onmiddellijk kan begrijpen [zie in die zin arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 54]. Gelet op de aard van de betrokken diensten, zal het relevante publiek in casu het element „bus” evenwel niet spontaan associëren met een openbaarvervoermiddel.
- 79 Wat ten slotte de globale beoordeling van de conflicterende tekens betreft, zij eraan herinnerd dat niet valt uit te sluiten, dat de enkele fonetische gelijkenis tussen twee merken verwarringsgevaar kan doen ontstaan [arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 28, en arrest Gerecht van 15 januari 2003, Mystery Drinks/BHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Jurispr. blz. II-43, punt 42].

80 Gelet op het voorgaande, en in het bijzonder op de grote soortgelijkheid van de betrokken diensten en de sterke fonetische overeenstemming van de conflicterende merken, dient te worden geoordeeld dat het loutere visuele verschil tussen deze merken, dat wordt gecreëerd door de aanwezigheid van het beeldelement in het oudere merk, in casu niet in staat is, verwarringsgevaar uit te sluiten. Wanneer de betrokken consument wordt geconfronteerd met de betrokken merken, zal hij immers vooral het wordelement „bus” onthouden, dat deel uitmaakt van beide merken en de uitspraak ervan domineert. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd tot het bestaan van gevaar van verwarring van de conflicterende merken.

81 Mitsdien kan het tweede middel niet worden aanvaard.

82 Bijgevolg moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.

## **Kosten**

83 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 te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**
  
- 2) **Verzoekster wordt verwezen in de kosten.**

Legal

Lindh

Vadapalas

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 24 november 2005.

De griffier

De president van de Vierde kamer

E. Coulon

H. Legal