

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

23 oktober 2002 *

In zaak T-104/01,

Claudia Oberhauser, wonende te München (Duitsland), vertegenwoordigd door
M. Graf, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

Petit Liberto SA, gevestigd te Vidreres (Spanje),

* Procestaal: Duits.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 28 februari 2001 (zaak R 757/1999-2),

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

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

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien het op 14 mei 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 1 oktober 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen),

gezien de maatregelen tot organisatie van de procesgang,

na de terechtzitting op 12 maart 2002,

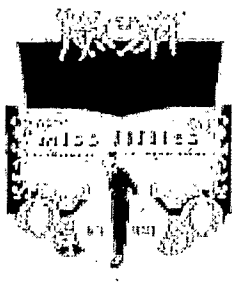
het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 14 maart 1997 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag voor de inschrijving van een 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 woord Fifties (hierna: „aangevraagd merk”).
- 3 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot klasse 25 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: „jeanskleding”.
- 4 Deze aanvraag werd op 25 mei 1998 in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 38/98 gepubliceerd.

5 Op 24 juli 1998 heeft Petit Liberto SA (hierna: „opposante”) krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit gemeenschapsmerk. Tot staving van de oppositie werd verwarringsgevaar tussen het aangevraagde merk en een ouder merk van opposante in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aangevoerd. Het betrokken oudere merk (hierna: „ouder merk”) is Spaanse inschrijving nr. 1.723.310 van het hierna afgebeelde gecombineerde woord- en beeldmerk in kleur ter aanduiding van „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels” van klasse 25 van de Overeenkomst van Nice:



6 Bij beslissing van 30 september 1999 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie toegewezen, en dus de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd, op grond dat de overeenstemming ervan met het oudere merk en het feit dat de door de twee merken aangeduide waren dezelfde zijn, kunnen leiden tot verwarring bij het publiek in Spanje waar het oudere merk wordt beschermd.

7 Op 19 november 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

- 8 Bij beslissing van 28 februari 2001(hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 13 maart 2001 is betekend, heeft de tweede kamer van beroep het beroep verworpen.
- 9 Volgens de kamer van beroep is de beslissing van de oppositieafdeling gegrond. De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat er bij het relevante publiek in Spanje verwarringsgevaar bestaat omdat beide merken dezelfde waren aanduiden en de conflicterende tekens, globaal beoordeeld, overeenstemmen.

Conclusies van partijen

- 10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten en interveniënte te verwijzen in de kosten van de procedure voor het BHIM.

- 11 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

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

Argumenten van partijen

- 13 Volgens verzoekster is de bestreden beslissing ongegrond. De kamer van beroep heeft ten onrechte geoordeeld dat er een gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken bestaat.
- 14 In de eerste plaats is volgens haar zowel de onderzoeker als de tweede kamer van beroep van het BHIM voorbijgegaan aan het feit dat het oudere merk niet bestaat uit de loutere term „miss fifties”, maar uit een gecombineerd teken met enerzijds verschillende beeldelementen in kleur en anderzijds verschillende wordelementen, zoals de Italiaanse woorden „ECCELLENTE NELLA TRADIZIONE”, waardoor de uitdrukking „miss fifties” in het merk als geheel niet opvalt.
- 15 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep, die wel terecht vaststelt dat de gemiddelde consument een merk in zijn geheel beschouwt, miskend dat in casu het kenmerkende bestanddeel van het merk van opposante niet de losstaande term „fifties”, maar de uitdrukking „miss fifties” is.

- 16 In de derde plaats heeft de kamer van beroep geen gronden aangevoerd voor haar vaststelling dat er tussen het oudere merk en de term „fifties” een begripsmatig verband bestaat dat bij de gemiddelde consument een gevaar voor verwarring inzake de commerciële herkomst van de door de twee conflicterende merken aangeduide waren zou kunnen scheppen. Volgens verzoekster zal het relevante publiek een onder het merk Fifties verkochte jeansbroek niet als een waar beschouwen die door een submerk van het oudere merk wordt aangeduid. Daarentegen kan een dergelijk begripsmatig verband eventueel bestaan tussen bijvoorbeeld de aanduidingen „misses fifties” en „miss fifties”, of tussen de aanduidingen „Mr. fifties” en „miss fifties”. Het betrokken begripsmatig verband zou eveneens kunnen bestaan indien het oudere merk „fifties” was. Dan zou het oudere merk kunnen worden beschouwd als een teken dat deel uitmaakt van een reeks merken die vanuit de gemeenschappelijke stam „fifties” werden ontwikkeld. In casu zit de zaak evenwel precies andersom in elkaar, aangezien juist het oudere merk is samengesteld uit meerdere bestanddelen. Een bestanddeel van het oudere merk op zich kan evenwel niet aan de basis van een reeks merken liggen en aldus de grondslag voor een begripsmatig verband tussen de betrokken tekens vormen.
- 17 Het BHIM herinnert er om te beginnen aan dat krachtens verordening nr. 40/94 het begrip overeenstemming dient te worden uitgelegd in samenhang met het verwarringsgevaar, waarvan de beoordeling weer afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, en de mate van overeenstemming tussen de merken en tussen de geïdentificeerde waren. Onder verwijzing naar de desbetreffende rechtspraak van het Hof voegt het BHIM daaraan toe dat het verwarringsgevaar globaal wordt beoordeeld met inachtneming van een zekere onderlinge samenhang tussen de verschillende in aanmerking genomen factoren. 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.
- 18 Wat verder de vergelijking van de betrokken waren betreft, betoogt het BHIM dat de door het oudere merk aangeduide waren dezelfde zijn als de in de merkaanvraag opgegeven waren (jeanskleding), wat door verzoekster niet is betwist.

- 19 Wat ten slotte de overeenstemming tussen de merken betreft, stelt het BHIM dat bij de beoordeling ervan moet worden uitgegaan van het publiek van de lidstaat waar het oudere merk wordt beschermd, te weten in casu de Spaanse gemiddelde consument. De vaststelling door de kamer van beroep, dat het relevante publiek niet onmiddellijk kan begrijpen dat het Engelse woord „fifties” duidt op een decennium met een eigen modestijl, is derhalve niet onjuist. Daarentegen is het relevante publiek in staat het woord „miss” te begrijpen, met name wegens de organisatie van meerdere „Miss”-verkiezingen in Spanje, in het bijzonder die van „Miss Spanje”. Verder betwist het BHIM verzoeksters verklaring dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met het Italiaanse woordbestanddeel „ECCELLENTE NELLA TRADIZIONE” van het oudere merk. Uit punt 19 van de bestreden beslissing blijkt immers dat de Spaanse consument dit woordbestanddeel opvat als een loftuiting.
- 20 Wat in het bijzonder de visuele en fonetische vergelijking van de betrokken tekens betreft, is het BHIM van mening dat de oppositieafdeling en de kamer van beroep de term „fifties” terecht als het dominerende bestanddeel van het oudere merk hebben beschouwd. In dit verband is er volgens het BHIM een duidelijke visuele en fonetische gelijkheid tussen het kenmerkende bestanddeel van het oudere merk en het aangevraagde merk.
- 21 Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking betwist het BHIM het door verzoekster voor de kamer van beroep aangevoerde argument, dat het relevante publiek het woord „fifties” als een verwijzing naar de jaren vijftig zou kunnen opvatten, aangezien niets deze conclusie wettigt.
- 22 Op basis van deze overwegingen is het BHIM van mening dat er tussen de conflicterende merken indirect verwarringsgevaar bestaat. Zelfs indien het relevante publiek de verschillen tussen de twee merken opmerkt zodat er geen sprake is van direct verwarringsgevaar, zal het publiek het basiselement dat de twee merken gemeen hebben, immers opvatten als een herkomstaanduiding, die

de wezenlijke functie van het merk vormt. Aangezien consumenten op modegebied veel belang hechten aan merken, zullen zij hun aandacht direct op het dominerende woordbestanddeel van het oudere merk, te weten in casu de term „fifties”, richten.

- 23 Het BHIM concludeert dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht heeft geoordeeld dat er in casu bij het relevante publiek verwarringsgevaar bestaat omdat de waren dezelfde zijn en de conflicterende merken overeenstemmen.

Beoordeling door het Gerecht

- 24 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 wordt overeenkomstig artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken verstaan: de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk.
- 25 Volgens de rechtspraak van het Hof over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van Eerste 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), dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 8, lid 1, sub b, van 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 ondernemingen 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).

- 26 Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22, Canon, reeds aangehaald, punt 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 18, en 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40).
- 27 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 met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.
- 28 De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu 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 moet onder de gemiddelde consument van de betrokken waren worden verstaan de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument. Voorts dient er rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft,

verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en hij moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden 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).

- 29 Gelet op de aard van de betrokken waren (jeanskleding), gangbare consumptiegoederen, en gelet op het feit dat het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd, in Spanje is ingeschreven en wordt beschermd, wordt het relevante publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar gevormd door de gemiddelde consumenten in deze lidstaat.
- 30 De betrokken waren alsook de conflicterende tekens dienen met inachtneming van de voorgaande overwegingen te worden vergeleken.
- 31 Wat in de eerste plaats de vergelijking van de waren betreft, moet volgens de rechtspraak van het Hof bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 23).
- 32 In casu behoren de door het aangevraagde merk aangeduide waren, te weten „jeanskleding” van klasse 25, tot de categorie waren die door het oudere merk worden aangeduid, te weten „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels” van dezelfde klasse. Deze laatste groep waren omvat alle types kleding, de in jeans vervaardigde daaronder begrepen.

- 33 De kamer van beroep heeft dus terecht vastgesteld (punt 12 van de bestreden beslissing) dat het aangevraagde merk en het oudere merk dezelfde waren aanduiden. Bovendien heeft het BHIM terecht erop gewezen, dat verzoekster in haar verzoekschrift geen enkel middel of argument aanvoert tegen deze vaststelling van de kamer van beroep.
- 34 Wat in de tweede plaats de vergelijking van de tekens betreft, blijkt uit de rechtspraak dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, dient 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). Voorts heeft het Hof geoordeeld dat niet valt uit te sluiten, dat de enkele fonetische gelijkenis tussen de merken verwarring kan doen ontstaan (zie in die zin arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 28). Bijgevolg dienen de conflicterende tekens op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak te worden vergeleken.
- 35 Om te beginnen zij met betrekking tot de visuele vergelijking vastgesteld dat het oudere merk bestaat uit een klassiek jeansetiket in de kleuren blauw, roze en goud. Op het bovenste deel van het etiket is een groep mannen afgebeeld die elkaar een jeansbroek lijken te betwisten. Alle mannen dragen jeans. Centraal op het etiket staan de termen „miss fifties” in witte fantasievolle letters op een roze achtergrond. Daaronder is in kleine zwarte hoofdletters „ECCELLENTA NELLA TRADIZIONE” te lezen. Dit deel van het etiket is aan weerszijden omgeven door een motief van vergulde blaadjes. Op het onderste deel van het etiket staat een jonge blonde vrouw, gekleed in purperen jeans en een kastanjebruine bloes. Zij staat op haar tenen en lijkt verrast. Op de achtergrond is een lichtblauw wapenschild met het rode opschrift „miss fifties” aangebracht. Aan weerszijden van het wapenschild worden twee gouden muntstukken afgebeeld. Het aangevraagde merk bestaat uit het woord Fifties.

- 36 Uit deze beschrijving blijkt dat het woordbestanddeel „miss fifties”, dat nog eens voorkomt op het onderste deel van het etiket, een overheersende positie inneemt in het oudere merk. Het andere woordbestanddeel van het oudere merk, te weten de Italiaanse uitdrukking „ECCELLENTE NELLA TRADIZIONE”, neemt een ondergeschikte plaats in, aangezien het onder de woorden „miss fifties” is aangebracht en in kleinere letters is geschreven. Het vormt dus enkel een aanvulling op het dominerende woordbestanddeel „miss fifties”.
- 37 Bij deze vergelijking van het dominerende bestanddeel van het oudere merk met het aangevraagde woordmerk blijken de merken op visueel vlak een zekere overeenstemming te vertonen. Het verschil als gevolg van de toevoeging van het woord „miss” aan het oudere merk is niet belangrijk genoeg om elke door de gelijkheid van het wezenlijke deel — het woord „fifties” — totstandgekomen overeenstemming op te heffen.
- 38 Evenwel valt bij de visuele beoordeling van de door de tekens opgeroepen totaalindruk het vrij complexe karakter van het oudere merk op, te weten een gecombineerd merk dat niet alleen bestaat uit de reeds aangehaalde woord-elementen, maar ook uit verschillende beeldelementen in zeer verscheiden kleuren. Zoals de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld (punt 18 van de bestreden beslissing), is er om deze reden tussen de betrokken tekens, globaal beoordeeld, geen visuele overeenstemming.
- 39 Wat verder de fonetische vergelijking betreft, heeft de kamer van beroep in punt 18 van de bestreden beslissing gesteld dat de conflicterende merken onderling lijken te verschillen.
- 40 Gelet op de bovenstaande overwegingen inzake de overeenstemming tussen het dominerende bestanddeel van het oudere merk en het aangevraagde merk, dient niettemin te worden vastgesteld dat de tekens op fonetisch vlak overeenstemmen.

Het feit dat het aangevraagde teken volledig in het dominerende bestanddeel van het oudere merk is vervat, wettigt immers de conclusie dat er sprake is van een grote fonetische overeenstemming. Aangezien bovendien bij een fonetische vergelijking van de tekens geen rekening wordt gehouden met beeldelementen, komen de punten van overeenkomst duidelijker tot uiting dan bij de visuele vergelijking.

- 41 Wat ten slotte de begripsmatige vergelijking van de conflicterende merken betreft, heeft de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing geoordeeld dat er een duidelijke begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken is. Volgens haar „is het tussen de merken bestaande begripsmatige verband zo sterk dat de gemiddelde consument van kleding erdoor wordt misleid, in die zin dat hij zal denken dat de waren van eenzelfde producent afkomstig zijn — met andere woorden dat ‚Fifties‘ een jeans kledinglijn is die door de oprichters van het oudere kledingmerk in de handel wordt gebracht” (punt 20 van de bestreden beslissing). De kamer van beroep was voorts van mening dat op grond van het dominerende woordbestanddeel van het oudere merk de gemiddelde consument van kleding in Spanje dit merk kan begrijpen en zich kan herinneren. Aangezien het oudere merk een samengesteld merk is en het aangevraagde merk een woordmerk, zal de gemiddelde Spaanse consument van kleding volgens de kamer van beroep de Engelse term „fifties” niet als beschrijvend en dus onopvallend beschouwen (punt 19 van de bestreden beslissing).
- 42 Dienaangaande heeft het BHIM terecht opgemerkt (zie punt 19 supra) dat het relevante publiek kan weten wat het Engelse woord „miss” betekent. Niet kan worden uitgesloten dat het relevante publiek ook weet wat de term „fifties” betekent. Immers, ook al is de gemiddelde Spaanse consument niet erg vertrouwd met de Engelse taal, de Spaanse jeugd — de gebruikelijke koper van jeanskleding — beheerst het Engels beter dan de vorige generaties.
- 43 In het kader van de begripsmatige vergelijking van de betrokken merken is de vraag of het relevante publiek het Engelse woord „fifties” als een verwijzing naar een decennium, te weten de jaren vijftig, kan opvatten, evenwel niet relevant. Als

dit publiek het woord „fifties” namelijk als een verwijzing naar de jaren vijftig opvat, zal het door gedachtenassociatie de term „miss fifties” als een verwijzing naar de in dat decennium levende vrouw beschouwen. Indien dit publiek daarentegen niet weet wat „fifties” betekent, zal het de term „miss fifties” eenvoudigweg beschouwen als de vrouwelijke variant van een Engels woord waarvan het de betekenis niet kent. Wat dit bestanddeel betreft, kan er derhalve geen sprake zijn van een begripsmatig verschil tussen de merken.

- 44 Met betrekking tot het andere woordbestanddeel van het oudere merk, te weten de Italiaanse uitdrukking „ECCELLENTE NELLA TRADIZIONE”, heeft de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat de gemiddelde Spaanse consument het enkel als een onopvallende of weinig opvallende loftuiting zal opvatten. Gelet op het lovend karakter ervan, is het betrokken woordbestanddeel op begripsmatig vlak van minder belang dan het dominerende woordbestanddeel „miss fifties” van dit merk.
- 45 Er is dus een begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken wegens het dominerende woordbestanddeel „fifties” dat beide tekens gemeen hebben.
- 46 Gelet op het voorgaande, en met name op de fonetische en begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken tekens en op het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn, kunnen de vermelde visuele verschillen tussen de tekens verwarringsgevaar bij het relevante publiek niet uitsluiten.
- 47 In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient immers in aanmerking te worden genomen dat het overheersend bestanddeel van het betrokken merk zeer belangrijk is, aangezien bij de gemiddelde consument slechts een onvolmaakt beeld van het merk achterblijft. Bijgevolg is het dominerende woordbestanddeel „miss fifties” van het oudere merk zeer belangrijk bij de

analyse van de totaalindruk van het teken, aangezien de consument bij het bekijken van een jeansetiket op het overheersende woordbestanddeel van het teken let en dit onthoudt teneinde bij een latere aankoop die keuze te kunnen herhalen. Wat dit aangaat, neemt de consument de verschillende beeldelementen van het oudere merk niet waar, omdat hij deze ziet als sierelementen van een etiket waarvan de vorm en de bestanddelen in de jeanssector gebruikelijk zijn, en niet als het hoofdbestanddeel dat de herkomst van de waar aanduidt.

48 Aangezien de gemiddelde consument in het bijzonder het overheersende woordbestanddeel van het oudere merk — te weten de term „miss fifties” — zal onthouden, is het mogelijk dat hij wanneer hij dezelfde, door het aangevraagde merk aangeduide kledingstukken aantreft, denkt dat de commerciële herkomst ervan dezelfde is. Ook al is de gemiddelde consument in staat bepaalde verschillen tussen de twee tekens waar te nemen, toch is het gevaar dus zeer reëel dat de twee merken met elkaar in verband worden gebracht.

49 Wat voorts de omstandigheden betreft waaronder de betrokken waren worden verhandeld, komt het in de kledingsector vaak voor dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft al naargelang het erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde kledingfabrikant ter onderscheiding van verschillende productlijnen (voor vrouwen, mannen, jongeren) gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben. Zo gezien, is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende merken aangeduide kleding als twee afzonderlijke, doch van eenzelfde kledingfabrikant afkomstige productlijnen beschouwt.

50 De toepassing van het beginsel van de onderlinge samenhang tussen de verschillende in aanmerking te nemen factoren, hetgeen de globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt, bevestigt deze conclusie. Ondanks een geringe mate van overeenstemming tussen de merken kan er immers verwarringsgevaar zijn, wanneer de betrokken waren of diensten in hoge mate soortgelijk zijn

(zie arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 21). Zoals reeds is vastgesteld, zijn in casu de door het aangevraagde merk en het oudere merk aangeduide waren dezelfde. Deze door verzoekster niet betwiste vaststelling heeft als logisch gevolg dat eventuele verschillen tussen de betrokken tekens zwakker worden.

- 51 Ten slotte faalt verzoeksters argument, dat een „afleiding van merken” uit de gemeenschappelijke stam „fifties” onmogelijk is omdat het oudere merk reeds bestaat. In dit verband dient enkel te worden opgemerkt dat de gemiddelde consument niet noodzakelijkerwijs weet in welke chronologische volgorde de verschillende merken op de markt zijn verschenen.
- 52 De kamer van beroep heeft derhalve terecht geconcludeerd dat er een gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en het oudere merk bestaat in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Het beroep moet dus worden verworpen.

Kosten

- 53 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM in de kosten van laatstgenoemde te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

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

Tiili

Vilaras

Mengozzi

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 23 oktober 2002.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

V. Tiili