

ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

23 november 2005*

In zaak T-396/04,

Soffass SpA, gevestigd te Porcari (Italië), vertegenwoordigd door V. Bilardo en C. Bacchini, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

* Procestaal: Italiaans.

Sodipan, SCA, gevestigd te Saint-Étienne-du-Rouvray (Frankrijk), vertegenwoordigd door N. Boespflug, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 16 juli 2004 (zaak R 699/2003-1) inzake een oppositieprocedure tussen Soffass SpA en Sodipan SCA,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: J. D. Cooke, kamerpresident, I. Labucka en V. Trstenjak, rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien het op 4 oktober 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 21 januari 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de op 9 februari 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de maatregel tot organisatie van de procesgang van 24 juni 2005,

na de terechtzitting op 13 september 2005,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 20 september 1999 heeft Soffass SpA krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend.

- 2 Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd, is het hierna weergegeven beeldteken:

NICKY

- 3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 16 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, en zijn omschreven als volgt: „Artikelen van papier en/of cellulose voor huishoudelijk en hygiënisch gebruik, zoals zakdoekjes, gezichtsdoekjes, handdoeken, servetten, keukenpapier op rollen of spoelen, toiletpapier.”

- 4 Op 10 april 2000 is deze aanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 29/2000.
- 5 Op 10 juli 2000 heeft Sodipan SCA oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 6 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere nationale inschrijvingen:
- de Franse inschrijving nr. 1 400 192 van het hierna weergegeven beeldteken, geldig vanaf 6 april 1967, voor waren van klasse 16, namelijk „papier, karton en uit deze grondstoffen vervaardigde waren, voorzover ze niet behoren tot andere klassen”:



- de Franse inschrijving nr. 1 346 586 van het hierna weergegeven beeldteken, geldig vanaf 14 maart 1986, voor waren van klasse 16, namelijk „uit papier vervaardigde waren voor hygiëne of huishoudelijk gebruik, zoals toiletpapier, zakdoeken, keukenpapier, servetten, tafellakens, placemats, sets van placemats,

kartonnen borden en koppen en andere waren voor eenmalig gebruik (of wegwerpartikelen)”:



- 7 Bij beslissing van 24 november 2003 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie afgewezen. Zij heeft, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat de betrokken tekens visueel, fonetisch noch begripsmatig overeenstemmen. Zij heeft dienaangaande gepreciseerd dat „de tekens in alle opzichten duidelijk verschil[den] in de totaalindruk die ze nalaten”. Aangezien de totaalindruk die de tekens nalieten, duidelijk verschilde, heeft de oppositieafdeling geconcludeerd dat de waren niet behoeften te worden vergeleken. Om dezelfde reden heeft de oppositieafdeling de door interveniënte krachtens artikel 43 van verordening nr. 40/94 overgelegde bewijzen van het gebruik van de oudere merken niet onderzocht.

- 8 Op 4 december 2003 heeft interveniënte beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

- 9 Bij beslissing van 16 juli 2004 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep, na te hebben vastgesteld dat de conflicterende merken merkbaar overeenstemmen, de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de zaak naar de oppositieafdeling teruggewezen voor vergelijking van de betrokken waren en voor onderzoek van het bewijs van het gebruik van de oudere merken.

De conclusies van de partijen

10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

11 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

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

12 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- te verklaren dat, gelet op het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken, dat wordt versterkt door de gelijkheid van de betrokken waren, de door interveniente tegen de gemeenschapsmerkaanvraag ingestelde oppositie gegrond is;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 13 Verzoekster voert een enkel middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geconcludeerd dat de conflicterende tekens overeenstemmen.

De argumenten van de partijen

- 14 Verzoekster merkt op dat, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, de betrokken merken niet met elkaar kunnen worden verward, daar ze fonetisch, visueel en begripsmatig duidelijk verschillen. De kamer van beroep heeft het begrip „verwarringsgevaar”, zoals dat is uitgelegd in de communautaire rechtspraak (arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22, en 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29), immers onjuist opgevat.
- 15 Wat het fonetische aspect betreft, betwist verzoekster het oordeel van de kamer van beroep dat de gelijkenis tussen de eindlettergrepen „ky” en „cky” zwaarder weegt dan het fonetische verschil tussen de klinkers „o” en „i”. Volgens verzoekster weegt dit duidelijke verschil, dat in het Frans nog wordt versterkt doordat de lettergrepen „ni” en „no” anders worden uitgesproken, het zwaarst, want het is juist de klank van het eerste deel van een woord die de consumenten blijft (beslissing van de eerste kamer van beroep van 19 januari 2001, Manfield/PENFIELD, R 120/2000-1, punt 23).
- 16 Wat het visuele aspect betreft, betwist verzoekster het oordeel in de bestreden beslissing dat de conflicterende merken overeenstemmen doordat ze dezelfde

begin- en eindletters hebben en twee korte benamingen vormen die op Engelse woorden gelijken. Zij benadrukt dat tussen deze merken aanzienlijke verschillen bestaan. Ze bestaan uit een verschillend aantal letters (NICKY telt vijf letters en NOKY vier). In het eerste merk NOKY zijn de letters „n” en „y” taps toelopen geschreven. Bovendien heeft de letter „o” in NOKY de vorm van een driehoek met afgeronde hoeken. Voorts is de verticale lijn van de letter „k” in NOKY naar boven toe veel langer dan de schuine lijn. Het tweede merk NOKY is duidelijk gekenmerkt door de afbeelding van een beer met een hart op zijn borst. Bovendien zijn de begin- en eindletter groter dan de overige letters. Ten slotte zijn in de twee oudere merken, anders dan in het aangevraagde merk, de uiteinden van de letters afgerond.

- 17 Wat het begripsmatige aspect betreft, betwist verzoekster het oordeel van de kamer van beroep dat zij niet heeft bewezen dat het woord „Nicky” in Frankrijk wordt opgevat als een verkleinwoord.
- 18 Volgens verzoekster is het algemeen bekend en aanvaard, en behoeft het geen bewijs, dat het woord „Nicky” door het Franstalige publiek en door het publiek in de Gemeenschap in het algemeen wordt opgevat als het verkleinwoord van Franse voornamen als Nicole, Nicolas, Nicolette, of als het equivalent van deze voornamen in een vreemde taal. Daartoe verwijst zij naar de autocoureur Niki Lauda, naar „Mikey & Nicky”, een film uit de jaren zeventig, en naar „Nicky Larson”, een stripverhaal. Het woord „noky” daarentegen is een Tsjechisch woord, het equivalent van het Italiaanse woord „gnocchi”. Verzoekster betwijfelt echter of het Franstalige publiek deze betekenis begrijpt. Dat woord kan het Franstalige publiek eerder doen denken aan NOKIA, een alom bekend onderscheidend teken in de sector van de mobiele telefonie.

- 19 Verzoekster stelt dat het, om verwarringsgevaar uit te sluiten, volstaat dat het Franstalige publiek de term „Nicky” onmiddellijk opvat als een verkleinwoord van een eigennaam of als een verkorte eigennaam. Volgens de rechtspraak is het voldoende dat ten minste één van de omstreden merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, opdat de visuele en fonetische overeenkomsten tussen de merken grotendeels worden geneutraliseerd [arresten Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 54, en 22 juni 2004, Ruiz-Picasso e.a./BHIM — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Jurispr. blz. II-1739, punten 55 en 56].
- 20 Het BHIM stelt dat de kamer van beroep de gemeenschapsmerkaanvraag en de oudere merken correct heeft vergeleken, en benadrukt dat de waarneembare gelijkenissen leiden tot een hoge mate van overeenstemming.
- 21 Onder verwijzing naar verzoeksters gedetailleerde onderzoek van de kenmerken van de betrokken tekens (zie punt 16 hierboven) merkt het BHIM op dat deze elementen zeer ondergeschikt zijn in de totaalindruk die deze tekens nalaten. Hoewel het tweede oudere merk een gestileerde afbeelding van een beer bevat, vormt het woord „noky” ontegenzeggelijk het dominerende bestanddeel van de twee Franse merken.
- 22 Wat inzonderheid het begripsmatige onderzoek van de betrokken merken betreft, stelt het BHIM dat verzoeksters stelling dat NICKY een duidelijke en vaste betekenis heeft, te weten die van het verkleinwoord van een eigennaam, onvoldoende steun vindt in de door haar overgelegde bewijzen. De in punt 19 hierboven aangehaalde arresten BASS en PICARO zijn in casu niet ter zake dienend, aangezien geen van de conflicterende tekens een „duidelijke en vaste” betekenis heeft waardoor elke onderlinge associatie is uitgesloten. Bovendien werpt het BHIM krachtens artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht op dat de bijlagen 13 tot en met 21 van het verzoekschrift, als nieuw middel dat voor

het eerst voor het Gerecht wordt aangevoerd, niet-ontvankelijk zijn. Deze volledig nieuwe documenten moeten in dit stadium van de procedure dus buiten beschouwing worden gelaten [arrest Gerecht van 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 67].

- 23 Interveniënte stelt dat de beslissing van de oppositieafdeling terecht is vernietigd, aangezien de betrokken tekens overduidelijk overeenstemmen.
- 24 Zij betoogt met name dat, wat het begripsmatige aspect betreft, het merk NICKY, dat wordt gebruikt ter aanduiding van waren zoals artikelen van papier, zakdoeken en servetten, door de Franse consument niet zal worden opgevat als een persoonsnaam, aangezien niets hem ertoe aanzet een verband te leggen tussen deze waren en een persoon met de naam „Nicky”, te meer daar een dergelijk verkleinwoord zeer zelden wordt gebruikt.

Beoordeling door het Gerecht

- 25 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd.

- 26 Uit deze bepaling volgt dat voor verwarringsgevaar tegelijkertijd is vereist dat het aangevraagde merk en het oudere merk gelijk zijn of overeenstemmen en dat de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, dezelfde of soortgelijk zijn als die waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Dit zijn cumulatieve voorwaarden (arrest Hof van 12 oktober 2004, Vedral/BHIM, C-106/03 P, Jurispr. blz. I-9573, punt 51).
- 27 Zo kan in beginsel worden aangenomen dat er geen gevaar voor verwarring bestaat wanneer de conflicterende tekens volledig van elkaar verschillen, en behoeven de betrokken waren in dat geval niet nader te worden onderzocht.
- 28 Bovendien is er volgens vaste rechtspraak 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.
- 29 Volgens diezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, aan de hand van de perceptie die het relevante publiek van de betrokken tekens en waren of diensten heeft, en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 31-33, en de aangehaalde rechtspraak].
- 30 Wegens deze onderlinge samenhang kan een zelfs geringe mate van overeenstemming van de merken worden gecompenseerd door een hoge mate van soortgelijk-

heid van de betrokken waren of diensten, en omgekeerd (zie, *mutatis mutandis*, arrest Canon, punt 14 *supra*, punt 17, en arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 19).

- 31 Wanneer twee tekens, zij het slechts in geringe mate, overeenstemmen, moet het verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante factoren.
- 32 Het is tevens vaste rechtspraak dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, dient te berusten op de totaalindruk die zij oproepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (zie arrest BASS, punt 19 *supra*, punt 47, en de aangehaalde rechtspraak).
- 33 In casu staat vast dat het voor deze beoordeling relevante publiek het Franse publiek is.
- 34 Visueel stemmen de betrokken tekens in zekere mate overeen. Drie van de vier letters van het teken NOKY staan op dezelfde plaats als in het teken NICKY. Beide tekens hebben als beginletter „n” en eindigen op „ky”. Aangezien dit in het Frans een ongebruikelijke uitgang is, kan deze worden beschouwd als het dominerende bestanddeel van beide tekens dat de Franse consument bijblijft.

- 35 Ook fonetisch stemmen de betrokken tekens overeen, aangezien de laatste lettergreep „ky”, die de conflicterende tekens gemeen hebben, de Franse consument blijft. De eerste lettergreep van deze tekens, die verschillend is, is daarentegen fonetisch minder belangrijk.
- 36 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak de mate van fonetische overeenstemming van twee merken van ondergeschikt belang is bij waren die aldus in de handel worden gebracht dat het relevante publiek het merk ervan bij de aankoop gewoonlijk visueel waarneemt (arrest BASS, punt 19 supra, punt 55).
- 37 Begripsmatig kan de Franse consument, zoals verzoekster heeft opgemerkt (zie punten 18 en 19 hierboven), het woord „Nicky” opvatten als een verkleinwoord van de voornamen Nicolas of Nicole. Het belang van dit argument wordt echter ten dele bepaald door de aard van de betrokken waren en de omstandigheden waarin ze in de handel worden gebracht. Bijgevolg mag dit argument niet los van de andere eventueel relevante factoren worden beoordeeld.
- 38 Aangezien de tekens in bepaalde opzichten (zie punten 34 en 35 hierboven) overeenstemmen, heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat een vergelijking van de waren noodzakelijk was om in casu het verwarringsgevaar globaal te beoordelen. Dit is met name het geval wanneer er tussen de tekens elementen van — zelfs geringe — overeenstemming bestaan die in het kader van een globale beoordeling kunnen worden afgezwakt door andere factoren, zoals de aard van de waren en de omstandigheden waarin ze in de handel worden gebracht.

- 39 Wanneer de conflicterende tekens niet overduidelijk volledig van elkaar verschillen, doch er een aantal elementen van overeenstemming en een aantal mogelijke punten van verschil bestaan, mag het respectieve belang daarvan immers niet los van elkaar worden beoordeeld, maar moet dit gebeuren in het kader van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar, met inachtneming van alle relevante factoren (zie punt 29 hierboven).
- 40 Uit het voorgaande volgt dat het enige middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dient te worden afgewezen.
- 41 Met de stukken 13 tot en met 21, die als bijlagen bij het verzoekschrift zijn overgelegd (zie punt 22 hierboven), mag geen rekening worden gehouden, aangezien het beroep voor het Gerecht is gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94. Het Gerecht heeft immers niet tot taak de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Bovendien zou het toelaten van deze bewijzen in strijd zijn met artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering, volgens hetwelk de memories van partijen geen wijziging kunnen brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep. Derhalve dienen deze bewijzen van de hand te worden gewezen zonder dat hun bewijskracht hoeft te worden onderzocht (arrest BUDMEN, punt 22 supra, punt 67).
- 42 Gelet op een en ander dient verzoeksters vordering tot vernietiging te worden afgewezen.

- 43 Aangaande interveniëntes vordering dat definitief wordt vastgesteld dat de tegen de gemeenschapsmerkaanvraag ingestelde oppositie gegrond is, dient te worden opgemerkt dat uit artikel 63, lid 2, juncto artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 blijkt dat herziening van een beslissing van de kamers van beroep mogelijk is wanneer deze beslissing door een materiële of formele onwettigheid is aangetast [arrest Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 46]. Dienaangaande volstaat de vaststelling dat de bestreden beslissing niet door een dergelijke onwettigheid is aangetast en dat het verwaringsgevaar in casu dus globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante factoren.
- 44 Mitsdien moet interveniëntes vordering tot herziening worden afgewezen.

Kosten

- 45 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 en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

rechtdoende, verstaat:

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

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

Cooke

Labucka

Trstenjak

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 23 november 2005.

De griffier

De president van de Eerste kamer

E. Coulon

J. D. Cooke