

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

18 februari 2004^{*}

In zaak T-10/03,

Jean-Pierre Koubi, wonende te Marseille (Frankrijk), vertegenwoordigd door **K. Manhaeve**, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoeker,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door **S. Laitinen** en **S. Pétrequin** als gemachtigden,

verweerder,

^{*} Procestaal: Frans.

verweerder,

interveniërende partij voor het Gerecht:

Fabricas Lucia Antonio Betere, SA (Flabesa), gevestigd te Madrid (Spanje),
vertegenwoordigd door I. Valdelomar, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 16 oktober 2002 (zaak R 542/2001-4) met betrekking tot een oppositieprocedure tussen Koubi en Fabricas Lucia Antonio Betere, SA (Flabesa),

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, V. Tiili en M. Vilaras, rechters,

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 20 november 2003,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 13 mei 1999 heeft verzoeker bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerk-aanvraag 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 CONFORFLEX.
- 3 De waren en diensten waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 20 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: „slaapkamermeubelen”.
- 4 De gemeenschapsmerkaanvraag werd op 22 november 1999 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 93/99.

- 5 Op 21 februari 2000 heeft Fabricas Lucia Anonio Betere, SA (hierna: „interveniënte”), oppositie ingesteld krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94. Tot staving van de oppositie werd gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 tussen het aangevraagde merk en vier oudere merken van interveniënte aangevoerd.
- 6 Bij beslissing van 23 maart 2001 heeft de oppositieafdeling allereerst geoordeeld dat het bewijs van normaal gebruik niet was geleverd voor twee van de vier oudere merken en derhalve heeft zij alleen de volgende twee merken in aanmerking genomen:

- het hieronder afgebeelde beeldmerk, dat in Spanje onder nr. 1 951 681 is ingeschreven

The image shows a stylized logo for 'FLEX'. The letter 'F' is large and bold, with a thick, blocky design. The letters 'L', 'E', and 'X' are smaller and more standard in font weight, following the 'F'. The entire logo is in black on a white background.

- het hieronder afgebeelde beeldmerk, dat in Spanje onder nr. 2 147 672 is ingeschreven

The image shows a stylized logo for 'FLEX' similar to the one above. It is enclosed within a thin black rectangular border. Above the 'F' is the text 'Patente 298', above the 'E' is 'Patente 002', and below the 'X' is 'Patente 1816'. The logo itself is in black on a white background.

- 7 De waren waarvoor de oudere merken werden ingeschreven, behoren tot klasse 20 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Zij zijn omschreven als volgt: „bedden, matrassen en hoofdkussens op basis van wol, wolknipsel, dakstro, paardenharen en soortgelijke stoffen, gemengde matrassen met elastische veren, hoofdkussens en matrassen in rubber, schuimrubber en alle types polyurethaanschuim; wiegen, divans; stromatrassen met hout en veren met een ijzeren armatuur; stapelbedden, nachtkastjes, wiegen, kampeer- en strandmeubelen, alle soorten meubelen, onder meer uit metaal vervaardigde meubelen, multifunctionele meubelen, bureaus, matrassen met metalen en buisvormige veren, luchtbedden voor niet-medisch gebruik, matrassen en bedmatrassen met springveren, bedarmaturen (in hout); beddengoed met uitzondering van dekens; bedarmaturen (niet uit metaal vervaardigd), niet-metalen wieltes voor bedden; bedmatrassen met springveren, ziekenhuisbedden; hydrostatische bedden voor niet-medisch gebruik, meubelen, spiegels, lijsten, producten uit hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigd, voorzover niet begrepen in andere klassen”.
- 8 Vervolgens heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat de betrokken merken niet overeenstemden en er dus geen gevaar van verwarring tussen deze merken bestond.
- 9 Op 18 mei 2001 heeft interveniënte krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 beroep tot vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling ingesteld.
- 10 Bij beslissing van 16 oktober 2002 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoeker op 7 november daaraanvolgend is betekend, heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep toegewezen en derhalve de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen. De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat de betrokken tekens de verwijzing naar flexibiliteit gemeen hebben en dat zij sterke begripsmatige overeenstemmingen vertonen die de oppositieafdeling niet heeft geanalyseerd. Voorts heeft de kamer van beroep erop gewezen dat de term „flex” misschien wel suggestief is, maar dat verzoeker niet heeft aangetoond dat deze vaak door andere ondernemingen op de

Spaanse markt wordt gebruikt ter aanduiding van slaapkamermeubelen. In deze omstandigheden, en mede gelet op het feit dat het gaat om dezelfde waren, heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat er gevaar van verwarring tussen het aangevraagde merk en de oudere merken bestaat.

Procedure et conclusies van partijen

- 11 Bij een op 13 januari 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft verzoeker het onderhavige beroep ingesteld.

- 12 Interveniente en het BHIM hebben hun memories van antwoord respectievelijk op 16 april en 12 mei 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegd.

- 13 Verzoeker concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in alle kosten.

14 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoeker te verwijzen in de kosten.

15 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— de merkaanvraag af te wijzen;

— een voor haar gunstige uitspraak over de kosten te doen.

In rechte

16 Verzoeker voert in wezen één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

- 17 Verzoeker merkt om te beginnen onder verwijzing naar het arrest van het Hof van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191), op dat het gevaar van verwarring bij het publiek globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, en in het bijzonder met inachtneming van de fonetische, visuele en begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken en het onderscheidend vermogen ervan.
- 18 In de eerste plaats voert hij aan dat de betrokken tekens niet overeenstemmen.
- 19 Uit visueel oogpunt bestaan de oudere merken uit een of meerdere beeldelementen en uit een woordelement, terwijl het aangevraagde merk louter woordelementen bevat, waarbij de term „flex” overigens niet specifiek wordt benadrukt.
- 20 Wat het fonetische aspect betreft, betoogt verzoeker dat het feit dat de enige lettergreep van de oudere merken dezelfde is als de derde lettergreep van het aangevraagde gemeenschapsmerk, niet volstaat om aan te nemen dat de betrokken merken fonetische gelijkenissen vertonen. Zoals een kamer van beroep in een zaak tussen de merken INCEL en LINZEL (Vertex Pharmaceuticals Inc./Almirall-Prodesfarma SA, beslissing R 793/2001-2 van 16 oktober 2002) heeft opgemerkt, schenkt de consument over het algemeen meer aandacht aan het begin van het merk dan aan het einde ervan. Bovendien valt de eerste lettergreep op wanneer het geclaimde woordteken in het Spaans wordt uitgesproken, aangezien de klemtoon veel meer op de eerste lettergreep dan op de tweede en de derde lettergreep ligt.

- 21 Uit begripsmatig oogpunt berust het concept van de oudere merken zowel op het symbool van de zwaan als op het oproepen van het begrip flexibiliteit, terwijl het concept van het aangevraagde merk erin bestaat de begrippen comfort en flexibiliteit „in perspectief te plaatsen”, waarbij de klemtoon evenwel ligt op het begrip comfort dat door de eerste lettergreep van het merk wordt opgeroepen.
- 22 In de tweede plaats merkt verzoeker op dat de kamer van beroep alleen overeenstemming heeft kunnen vaststellen met betrekking tot de term „flex”, die de twee betrokken merken gemeen hebben en die volgens de kamer van beroep het dominerende bestanddeel van de oudere merken is. Voor het geval dat deze laatste vaststelling juist kan worden geacht, betoogt verzoeker dat dit dominerende bestanddeel onderscheidend vermogen moet hebben om de beoordeling van het verwarringsgevaar te kunnen beïnvloeden. Overeenkomstig het reeds aangehaalde arrest SABEL is het verwarringsgevaar immers des te groter naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is.
- 23 Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819), stelt verzoeker dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk rekening dient te worden gehouden met alle relevante factoren en met name met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.
- 24 De term „flex” roept duidelijk en spontaan het begrip of de eigenschap van flexibiliteit op. Bovendien is deze term de wortel van de Spaanse woorden „flexibilidad” en „flexible” en is hij als zodanig het kortste woord waarmee dit kenmerk kan worden opgeroepen.
- 25 Verzoeker betoogt dat flexibiliteit een wezenlijke eigenschap van alle beddengoed is, zodat zeer vele gemeenschapsmerken, internationale merken of louter Spaanse merken de term „flex” gebruiken ter aanduiding van dit type waren.

- 26 De term „flex”, die de eigenschap van flexibiliteit oproept, is dus gebruikelijk in de zin dat hij in vele merken voorkomt. Volgens verzoeker kan het onderscheidend vermogen van de oudere merken niet berusten op een gebruikelijk bestanddeel, ook al is dit bestanddeel dominerend. Het is redelijkerwijs niet mogelijk om gevaar van verwarring tussen twee merken vast te stellen wanneer de overeenstemming tussen deze merken slechts de aanwezigheid van een gebruikelijk gemeenschappelijk bestanddeel betreft. Aangezien de kamer van beroep alleen overeenstemming tussen de merken heeft kunnen vinden met betrekking tot het gemeenschappelijke woordteken „flex”, dat een gebruikelijke term ter aanduiding van beddengoed is, concludeert verzoeker dat er geen enkel gevaar van verwarring tussen de oudere merken en het aangevraagde merk bestaat.
- 27 In de derde en laatste plaats merkt verzoeker op dat in de bestreden beslissing niet wordt teruggekomen op de vaststelling van de oppositieafdeling dat interveniënte geen enkel bewijs van de bekendheid van de oudere merken heeft geleverd. Voorts stelt hij dat deze oudere merken zijn overgegaan op de Spaanse vennootschap Flex Equipos De Descanso, SA, die dus de huidige houder van deze merken is.
- 28 Het BHIM betoogt dat de nieuwe stukken die verzoeker aan het Gerecht heeft overgelegd om het ontbreken van onderscheidend vermogen van de term „flex” aan te tonen, overeenkomstig het arrest van het Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY) (T-247/01, Jurispr. blz. II-5301), door deze rechterlijke instantie niet in aanmerking mogen worden genomen. En zelfs al zou het Gerecht rekening mogen houden met dergelijke stukken, deze volstaan niet als bewijs dat de term „flex” op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag op de Spaanse markt door andere ondernemingen werd gebruikt voor meubelen, en in het bijzonder slaapkamermeubelen, en dat bijgevolg de consumenten deze term geen enkel onderscheidend vermogen toeschrijven.
- 29 Het BHIM stelt ook dat de kamer van beroep, gelet op het feit dat het gaat om dezelfde waren en overeenstemmende tekens, terecht heeft geconcludeerd tot het

bestaan van verwarringsgevaar, inhoudende het gevaar van associatie, op het grondgebied waarop de oudere merken worden beschermd, te weten Spanje.

- 30 Interveniente verzoekt het Gerecht om te beginnen, geen rekening te houden met de bij het verzoekschrift gevoegde documenten die zouden aantonen dat de term „flex” onderscheidend vermogen mist. Deze documenten zijn immers voor het eerst overgelegd aan het Gerecht, dat niet tot taak heeft de oppositieprocedure te herbeginnen. Voorts is volgens interveniente het woordteken „flex” volkomen onderscheidend op zich.
- 31 Interveniente stelt dat de betrokken tekens moeten worden geacht overeen te stemmen, omdat de twee woordbestanddelen die de twee tekens gemeen hebben en die volop onderscheidend vermogen hebben, te weten de termen „flex”, uit visueel, fonetisch en begripsmatig oogpunt volkomen identiek zijn. Het verwarringsgevaar wordt vergroot door het ontbreken van betekenis van de betrokken tekens en door de bekendheid van de oudere merken in Spanje, zoals die blijkt uit de als bijlage bij de memorie van antwoord van interveniente gevoegde stukken.
- 32 Ten slotte kan op basis van de vermelding van het gevaar van associatie met oudere merken in verordening nr. 40/94 worden aangenomen dat een beroep op verwarringsgevaar mogelijk is wanneer het publiek niet zozeer twee merken, maar alleen bestanddelen ervan verwacht. Zo is er gevaar van associatie wanneer het publiek het bestanddeel dat twee tekens gemeen hebben, opvat als een verwijzing naar de houder van het oudste merk. Volgens interveniente is het publiek geneigd te denken dat het bestanddeel dat wordt toegevoegd aan het — aan de twee betrokken tekens gemeenschappelijke — hoofdbestanddeel, ertoe dient een bepaalde waar te onderscheiden van de door dit hoofdbestanddeel geïdentificeerde productlijn, en dat alle waren afkomstig zijn van dezelfde vennootschap. In casu zal het publiek ertoe worden gebracht CONFORFLEX op te vatten als een ander merk van de vennootschap die de door het merk FLEX geïdentificeerde waren verdeelt.

Beoordeling door het Gerecht

Opmerkingen vooraf

- 33 Zowel in zijn verzoekschrift als ter terechtzitting heeft verzoeker gesteld dat interveniënte niet meer de houder is van de oudere merken, die zouden zijn overgegaan op een andere Spaanse vennootschap. Niet alleen wordt deze stelling door geen enkel stuk gestaafd en evenmin bevestigd door het BHIM, aan wie geen overgang van de oudere merken is meegedeeld, bovendien beschrijft interveniënte zichzelf in haar memorie van antwoord als de houder van deze merken en wordt haar maatschappelijke benaming uitdrukkelijk in de bestreden beslissing vermeld. In deze omstandigheden en gelet op de bewoordingen van artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, moet de vennootschap Fabricas Lucia Antonio Betere worden beschouwd als interveniënte in de onderhavige procedure.

De vordering tot afwijzing van de merkaanvraag

- 34 De tweede vordering van interveniënte is in wezen een verzoek aan het Gerecht om het BHIM te gelasten, de inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren.
- 35 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het BHIM overeenkomstig 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 bevel richten tot het BHIM. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van het arrest van het Gerecht voortvloeien. De tweede vordering van interveniënte is dus niet-ontvankelijk [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33, en 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 12].

De vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing

- 36 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 krachtens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken de in een lidstaat ingeschreven merken verstaan waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk.
- 37 Opgemerkt zij dat het gevaar van verwarring bij het publiek, dat een voorwaarde is voor de toepassing van bovengenoemd artikel en dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29; arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 17, en arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 25], globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten Canon, reeds aangehaald, punt 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 18, en Fifties, reeds aangehaald, punt 26).
- 38 Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen 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; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 19, en Fifties, reeds aangehaald, punt 27).

- 39 Voorts speelt de indruk van het merk die bij de consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, een beslissende rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Gelet op de aard van de betrokken waren — te weten beddengoed —, die gangbare consumptiegoederen zijn, en gelet op het feit dat de oudere woordmerken in Spanje zijn ingeschreven en worden beschermd, wordt het in aanmerking komende publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar gevormd door de gemiddelde consument in deze lidstaat. De gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn, neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25, en Fifties, reeds aangehaald, punt 28). Voorts 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 is achtergebleven, en dat zijn aandachtsniveau kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arresten Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26, en Fifties, reeds aangehaald, punt 28).
- 40 De betrokken waren alsook de conflicterende tekens dienen met inachtneming van de voorgaande overwegingen te worden vergeleken.
- 41 Wat in de eerste plaats de vergelijking van de waren betreft, zij vastgesteld dat de waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, te weten „slaapkamermeubelen” van klasse 20, behoren tot de zeer ruime categorie waren waarop de oudere merken betrekking hebben en die onder dezelfde klasse vallen. Deze klasse van waren omvat alle types meubelen, beddengoed daaronder begrepen.
- 42 De kamer van beroep heeft dus terecht vastgesteld (punt 14 van de bestreden beslissing) dat het aangevraagde merk en de oudere merken betrekking hebben op dezelfde waren. Bovendien voert verzoeker in zijn verzoekschrift geen enkel argument aan tegen deze vaststelling van de kamer van beroep.

- 43 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).
- 44 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep gewezen op het overheersende karakter van het woordbestanddeel van de oudere merken (punt 13). Zij was tevens van oordeel dat de conflicterende tekens sterke begripsmatige overeenstemmingen vertonen, die de overhand hebben boven de visuele en fonetische verschillen die in de beslissing van de oppositieafdeling worden vermeld (punt 19).
- 45 In dit verband zij opgemerkt dat de term „flex” in casu domineert in de totaalindruk die door de oudere merken wordt opgeroepen. Het woordbestanddeel, het element bij uitstek om merken bij het publiek te identificeren, overheerst het beeldelement, dat verwaarloosbaar en zelfs onbeduidend is in het geval van het merk nr. 1 951 681. Voorts zij eraan herinnerd dat bij de gemiddelde consument slechts een onvolmaakt beeld van het merk achterblijft, waardoor het belang toeneemt van de elementen die bijzonder duidelijk en gemakkelijk te onthouden zijn, zoals in casu de term „flex”, die de wortel van de Spaanse woorden „flexibilidad” en „flexible” is.
- 46 Bij de vergelijking van het dominerende woordbestanddeel van de oudere merken met het aangevraagde woordmerk blijken de merken op visueel vlak een zekere overeenstemming te vertonen (arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 37). Het verschil als gevolg van de toevoeging van het woordbestanddeel „confor” aan het aangevraagde merk is niet belangrijk genoeg om elke door de gelijkheid van het wezenlijke deel – de term „flex” – tot stand gekomen overeenstemming op te heffen. Door de aanwezigheid van beeldelementen in de oudere merken, ook al zijn deze beeldelementen onbelangrijk, ontstaat er niettemin een onderscheid tussen de conflicterende tekens bij de visuele beoordeling van de door deze tekens opgeroepen totaalindruk.

- 47 Wat de fonetische vergelijking betreft, vertonen de conflicterende tekens een zekere overeenstemming, gelet op de hierboven uiteengezette overwegingen inzake de gelijkheid van het dominerende bestanddeel van de oudere merken en het aangevraagde merk. De toevoeging van de term „confor” aan de term „flex” in het aangevraagde merk zorgt evenwel voor een onderscheid tussen de conflicterende tekens bij een globale beoordeling ervan.
- 48 Wat de begripsmatige vergelijking betreft, zij eraan herinnerd dat het gemeenschappelijke woordbestanddeel van de conflicterende tekens, te weten de term „flex”, de wortel van de Spaanse woorden „flexibilidad” en „flexible” is. Wat hun betekenis betreft, stemmen de conflicterende tekens dus overeen in die zin dat zij duidelijk bij de Spaanse consumenten het begrip van flexibiliteit suggereren. De toevoeging van de term „confor” aan de term „flex” in het aangevraagde merk vormt slechts een vervollediging en een versterking van dit concept. Zoals het BHIM terecht stelt, verwijst het woordbestanddeel „confor” immers duidelijk naar het begrip comfort, dat in de beddengoedsector wordt geassocieerd met het begrip flexibiliteit. Op grond van deze vaststelling kan worden geconcludeerd dat de betrokken tekens op begripsmatig vlak sterk overeenstemmen.
- 49 Uit het voorgaande volgt dat de betrokken tekens dezelfde waren aanduiden en dat zij een sterke begripsmatige overeenstemming vertonen.
- 50 Op dit punt aangekomen, dient te worden opgemerkt dat in het kader van de analyse van het verwarringsgevaar verzoeker en interveniënte in hun memories onder verwijzing naar het reeds aangehaalde arrest SABEL het belang van het onderscheidend vermogen van de oudere merken ter sprake hebben gebracht. Uit dit arrest alsmede uit de reeds aangehaalde arresten Lloyd Schuhfabrik Meyer en Canon volgt immers dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk, of dit nu voortvloeit uit de eigenschappen die dit merk van huis uit bezit, dan wel uit de bekendheid ervan, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende soortgelijk

zijn om een verwarringsgevaar te scheppen (arresten Canon, reeds aangehaald, punten 18 en 24, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 20). Het Hof heeft tevens geoordeeld dat, aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 24), merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterk onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming genieten dan merken met een geringer onderscheidend vermogen (zie arresten Canon, reeds aangehaald, punt 18, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 20).

- 51 In casu betoogt verzoeker dat het naast elkaar bestaan op de Spaanse markt van tal van nationale merken en gemeenschapsmerken die zijn ingeschreven voor beddengoed en de term „flex” bevatten, aantoont dat deze term gebruikelijk is en dus niet kan dienen om de herkomst aan te duiden. Aangezien de overeenstemming tussen de betrokken tekens beperkt is tot een gemeenschappelijk gebruikelijk bestanddeel, kan er geen sprake zijn van gevaar van verwarring tussen deze tekens. Interveniente stelt dat de oudere merken in Spanje een grote bekendheid genieten.
- 52 Ter staving van zijn stellingen legt verzoeker een aantal stukken over waarin gewag wordt gemaakt van Spaanse merken of gemeenschapsmerken die zijn ingeschreven voor bepaald beddengoed en die de term „flex” bevatten. Vaststaat evenwel dat deze stukken voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd, zodat zij bij de behandeling buiten beschouwing dienen te worden gelaten en dat de bewijskracht ervan niet behoeft te worden onderzocht [zie in die zin arresten Gerecht van 4 november 2003, Díaz/BHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Jurispr. blz. II-4835, punt 46; ECOPY, reeds aangehaald, punten 45-48, en 5 maart 2003, Alcon/BHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Jurispr. blz. II-411, punt 62]. Dezelfde oplossing is geboden voor de stukken die interveniente voor het eerst voor het Gerecht heeft overgelegd teneinde de bekendheid van haar merken in Spanje aan te tonen. In deze omstandigheden dient zowel verzoekers betoog inzake het gebruikelijke karakter van het gemeenschappelijke woordbestanddeel van de twee betrokken tekens als het betoog van interveniente inzake de bekendheid van de oudere merken te worden afgewezen.

- 53 Feit blijft dat verzoeker in zijn betoog over de mate van onderscheidend vermogen van de oudere merken onder verwijzing naar het reeds aangehaalde arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer (punten 22 en 23) tevens heeft aangevoerd dat de term „flex” een wezenlijke eigenschap van alle beddengoed beschrijft, te weten de flexibiliteit, en dat deze term dus niet onderscheidend kan worden geacht.
- 54 Op dit argument van verzoeker heeft de kamer van beroep geantwoord dat de term „flex” misschien wel suggestief is, maar dat de oudere merken die deze term bevatten, door de autoriteiten van een lidstaat geldig werden ingeschreven in combinatie met een afbeelding, zodat zij uitsluitende rechten bezitten die tegen iedere derde kunnen worden ingeroepen (punt 17 van de bestreden beslissing).
- 55 Behalve wat de erkenning van het suggestieve karakter van de term „flex” betreft, faalt deze motivering. Zowel uit artikel 8 van verordening nr. 40/94 als uit de rechtspraak van het Hof – volgens welke voor bescherming van een „ingeschreven” merk het bestaan van verwarringsgevaar is vereist (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18) – vloeit voort dat een eerdere nationale inschrijving de rechthebbende het recht geeft, in voorkomend geval oppositie in te stellen tegen de aanvraag tot inschrijving van een teken dat gevaar van verwarring bij het publiek kan creëren, maar dat deze eerdere inschrijving op zich de beoordeling van het bestaan van een dergelijk gevaar niet beïnvloedt. Overigens dient te worden gepreciseerd dat de onderhavige analyse de nationale inschrijving van de oudere merken niet op losse schroeven beoogt te zetten, maar alleen wil nagaan of deze merken een sterk of een zwak onderscheidend vermogen hebben.
- 56 Er kan inderdaad worden aangenomen dat de term „flex” bij het in aanmerking komende publiek een kenmerk van de betrokken waren oproept, te weten de flexibiliteit, waardoor de oudere merken geen groot onderscheidend vermogen hebben, hetgeen het BHIM ter terechtzitting heeft erkend.

- 57 Het onjuiste oordeel van de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing heeft evenwel geen gevolgen voor de oplossing van het geschil, aangezien de conclusie van het bestaan van verwarringsgevaar volkomen juist is [zie in die zin arrest Gerecht van 15 januari 2003, *Mystery Drinks/BHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, T-99/01, Jurispr. blz. II-43, punt 36].
- 58 Gelet op de onderlinge samenhang tussen de factoren die relevant zijn voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, is het in casu voor de conclusie van het bestaan van een dergelijk gevaar immers voldoende dat de aangeduide waren dezelfde zijn en dat de conflicterende tekens op begripsmatig vlak sterk overeenstemmen.
- 59 Dienaangaande zij beklemtoond dat in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar het overheersende 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 „flex” van de oudere merken zeer belangrijk bij de analyse van de totaalindruk van deze merken, aangezien de consument bij het bekijken van een etiket van beddengoed op het overheersende woordbestanddeel van de merken let en dit onthoudt teneinde bij een latere aankoop die keuze te kunnen herhalen (zie in die zin arrest *Fifties*, reeds aangehaald, punt 47).
- 60 Aangezien de gemiddelde consument met name het overheersende woordbestanddeel van de oudere merken – te weten de term „flex” – zal onthouden, is het mogelijk dat hij, wanneer hij hetzelfde, door het merk CONFORFLEX aangeduide beddengoed aantreft, denkt dat de commerciële herkomst ervan dezelfde is. Naast het feit dat de conflicterende tekens volkomen overeenstemmen wat hun betekenis betreft, dient vooral te worden opgemerkt dat de term „confor” bij gebruik voor slaapkamermeubelen objectief kan worden beschouwd als een term die een wezenlijke eigenschap van de betrokken waren, in casu het comfort, beschrijft en dus als een term zonder enig onderscheidend vermogen kan worden aangemerkt. In deze omstandigheden kan de toevoeging van de term

„confor” aan de term „flex” in het aangevraagde merk niet ervoor zorgen dat de consumenten de conflicterende tekens voldoende kunnen onderscheiden. Ook al is de gemiddelde consument in staat bepaalde visuele of fonetische verschillen tussen de twee conflicterende tekens waar te nemen — verschillen die overigens in grote mate worden geneutraliseerd door de sterke begripsmatige overeenstemming tussen de tekens —, toch is het gevaar dus zeer reëel dat deze tekens met elkaar in verband worden gebracht (zie in die zin arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 48).

- 61 Bovendien is het perfect mogelijk dat een onderneming die actief is op de markt van beddengoed, ter onderscheiding van verschillende productlijnen, in het bijzonder met betrekking tot de kwaliteit van de betrokken waren, gebruikmaakt van submerken, dat wil zeggen van tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben. Zo gezien, is het denkbaar (zoals het BHIM in zijn memorie opmerkt) dat het relevante publiek de door de conflicterende tekens aangeduide waren als twee afzonderlijke, doch van eenzelfde onderneming afkomstige productlijnen beschouwt (zie in die zin arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 49).
- 62 De kamer van beroep heeft derhalve terecht geconcludeerd dat er gevaar van verwarring tussen het aangevraagde merk en de oudere merken bestaat in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Het beroep moet dus worden verworpen.

Kosten

- 63 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 verzoeker in het ongelijk is gesteld, dient hij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en interveniënte in de kosten van deze laatsten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

- 1) Verwerpt het beroep.

- 2) Verwijst verzoeker in de kosten.

Legal

Tiili

Vilaras

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 18 februari 2004.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

H. Legal