

ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

24 november 2005*

In zaak T-346/04,

Sadas SA, gevestigd te Tourcoing (Frankrijk), vertegenwoordigd door A. Bertrand, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral en G. Schneider als gemachtigden,

verweerder,

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

* Procestaal: Frans.

LTJ Diffusion SA, gevestigd te Colombes (Frankrijk), vertegenwoordigd door F. Fajgenbaum en S. Lederman, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 7 juni 2004 (zaak R 393/2003-1) inzake een oppositieprocedure tussen Sadas SA en LTJ Diffusion SA,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Jaeger, kamerpresident, V. Tiili en O. Czúcz, rechters,

griffier: I. Natsinas, administrateur,

gezien het op 17 augustus 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 31 januari 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de op 20 januari 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 6 juli 2005,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 9 september 1996 heeft verzoekster 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 ARTHUR ET FELICIE.

- 3 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 16, 24 en 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. Na de beperking die verzoekster tijdens de oppositieprocedure heeft aangebracht, worden zij omschreven als volgt:

— klasse 16: „Catalogus voor postorderverkoop”;

— klasse 24: „Weefsels voor textielgebruik; dekens en tafellakens”;

— klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel); hoofddeksels, al deze waren voor kinderen en verkocht via postorder en in gespecialiseerde kledingzaken die de waren uit de catalogus verkopen”.

4 Deze aanvraag is op 6 april 1998 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 24/98.

5 Op 2 juli 1998 heeft interveniënte krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. De oppositie was gebaseerd op Franse inschrijving nr. 17 731 van 16 juni 1983, die op 14 juni 1993 is vernieuwd, en voorts op internationale inschrijving nr. 539 689 van 31 mei 1989, met werking in Duitsland, Oostenrijk, Spanje en de Beneluxlanden. Deze twee oudere beeldmerken zien eruit als volgt:



6 De oppositie was gericht tegen een deel van de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren, te weten de waren van de klassen 24 en 25. Zij was gebaseerd op alle door de oudere merken aangeduide waren, te weten „confectie- en maatkleding, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels” van klasse 25.

- 7 Ter ondersteuning van de oppositie werden de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 aangevoerd.
- 8 Bij beslissing van 8 oktober 1999 (hierna: „beslissing van de oppositieafdeling van 8 oktober 1999”) heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen. Zij heeft geoordeeld dat de conflicterende tekens niet identiek zijn en evenmin overeenstemmen, en dat, aangezien interveniënte geen enkel element had aangedragen dat de analyse van het verwarringsgevaar op losse schroeven kon zetten, zoals stukken op grond waarvan de bekendheid van de oudere merken in de betrokken landen kon worden beoordeeld, er geen sprake kon zijn van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, ongeacht de mate waarin de door de betrokken merken aangeduide waren identiek of soortgelijk zijn, zodat niet behoefde te worden overgegaan tot een vergelijking van de waren.
- 9 Op 7 december 1999 heeft interveniënte krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling van 8 oktober 1999.
- 10 Bij beslissing van 19 juni 2002 heeft de derde kamer van beroep het beroep verworpen wat de toepassing van artikel 8, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 betreft, en de beslissing van de oppositieafdeling van 8 oktober 1999 vernietigd voorzover daarbij de oppositie was afgewezen op grond van het ontbreken van gevaar van verwarring van de conflicterende merken. Zij was van oordeel dat er belangrijke gelijkenissen tussen deze merken waren, en zij heeft de zaak naar de oppositieafdeling teruggewezen voor een uitspraak over het bestaan van verwarringsgevaar, waarbij deze laatste in het bijzonder rekening diende te houden met de vergelijking van de waren, de beperking van de lijst van de door verzoekster geclaimde waren en de impact van de door de twee partijen overgelegde nieuwe documenten die de kamer van beroep ontvankelijk achtte.

- 11 Bij beslissing van 22 april 2003 (hierna: „beslissing van de oppositieafdeling”) heeft de oppositieafdeling de oppositie gedeeltelijk toegewezen. Zij heeft om te beginnen geoordeeld dat het niet ging om identieke merken en dat artikel 8, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 dus niet van toepassing was. Verder bestond er volgens haar verwarringsgevaar, associatiegevaar daaronder begrepen, voor de waren van klasse 25. Tevens heeft zij vastgesteld dat het oudere Franse merk op de Franse markt een zekere bekendheid genoot.
- 12 Op 18 juni 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.
- 13 Bij beslissing van 7 juni 2004 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep het beroep verworpen. Zij heeft geoordeeld dat, gelet op de belangrijke gelijkenissen tussen de betrokken merken en op het feit dat de desbetreffende waren dezelfde zijn en dat het oudere merk van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft en op de markt bekend is, de visuele en fonetische verschillen voortvloeiend uit de aanwezigheid van de termen „et” en „Félicie” in het aangevraagde merk, niet in staat zijn, voor de waren van klasse 25 verwarringsgevaar bij de Franse consument uit te sluiten.

De conclusies van partijen

- 14 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te herzien;

— de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen;

— interveniënte te verwijzen in de kosten.

15 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

16 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te bevestigen;

— de beslissing van de oppositieafdeling te bevestigen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten overeenkomstig artikel 81 van verordening nr. 40/94.

De ontvankelijkheid van de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde documenten

- 17 Interveniënte voert aan dat de bijlagen 15 en 21 tot en met 30 bij het verzoekschrift nieuwe stukken zijn, aangezien zij voor het BHIM niet zijn overgelegd. Deze documenten zijn derhalve niet-ontvankelijk.
- 18 De bijlagen 22 tot en met 24, 26 en 27 zijn uittreksels uit internetsites, die zijn uitgeprint na afloop van de administratieve procedure voor het BHIM. Bijlage 25 bevat de resultaten van een marktonderzoek dat tussen 22 en 28 juli 2003 door het onderzoeksinstituut Ipsos is verricht (hierna: „Ipsos-onderzoek”) en niet is opgenomen in het administratieve dossier. Bijlage 16, dat de resultaten van een op 17 juni 2003 verrichte opzoeking op internet bevat, is evenmin voor het BHIM overgelegd.
- 19 Bijgevolg kunnen deze voor het eerst voor het Gerecht overgelegde stukken niet in aanmerking worden genomen. Een beroep bij het Gerecht is immers 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, zodat het Gerecht niet tot taak heeft, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Deze stukken dienen dus buiten beschouwing te worden gelaten en de bewijskracht ervan behoeft niet te worden onderzocht [arresten Gerecht van 18 februari 2004, Koubi/BHIM — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Jurispr. blz. II-719, punt 52; 29 april 2004, Eurocermex/BHIM (Vorm van fles bier), T-399/02, Jurispr. blz. II-1391, punt 52; 10 november 2004, Storck/BHIM (Vorm van snoepje), T-396/02, Jurispr. blz. II-3821, punt 24, en 21 april 2005, Ampafrance/BHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Jurispr. blz. II-1401, punt 29].
- 20 De bijlagen 15 en 21 zijn respectievelijk een beslissing van de eerste kamer van beroep van 25 juli 2001 en een vonnis van het Tribunal de grande instance de Paris

van 23 januari 2004. Hoewel zij voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd, vormen deze stukken geen eigenlijk bewijsmateriaal; zij hebben betrekking op de beslissingspraktijk van het BHIM en de nationale rechtspraak, waarnaar een partij zelfs na beëindiging van de procedure voor het BHIM mag verwijzen.

- 21 De bijlagen 28 tot en met 30 zijn door het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht verlangde stukken, namelijk een uittreksel uit het handels- en vennootschapsregister betreffende verzoekster, een kopie van een legitimatiebewijs van haar vertegenwoordiger en de aan deze laatste gegeven volmacht. Deze stukken zijn ontvankelijk.

Ten gronde

- 22 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster in wezen één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 23 Verzoekster betoogt hoofdzakelijk dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met een aantal factoren op grond waarvan zij had moeten concluderen tot het ontbreken van gevaar van verwarring van de conflicterende merken. Deze factoren zijn met name het van huis uit zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk ten gevolge van de inschrijving van tientallen kledingmerken die de term „Arthur” bevatten, de bekendheid die het aangevraagde teken reeds vóór het begin van de oppositieprocedure op de markt genoot, het naast elkaar bestaan van de betrokken merken op de Franse markt, de verschillen tussen de verkoopsstructuren- en kanalen en tussen de categorieën van door verzoekster en door interveniënte te koop aangeboden waren, en ten slotte het Ipsos-onderzoek, waaruit blijkt dat verwarringsgevaar volledig uitgesloten is.

- 24 Het BHIM en interveniënte voeren aan dat de kamer van beroep het bestaan van verwarringsgevaar juist heeft beoordeeld.
- 25 Het Gerecht herinnert eraan dat 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. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Voorts dient volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii en iii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken te worden verstaan: de in de lidstaat ingeschreven merken en de merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat, waarvan de datum van de aanvraag tot inschrijving voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.
- 26 Volgens vaste rechtspraak 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.
- 27 Volgens dezelfde 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, punten 31-33, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Het relevante publiek

- 28 In casu zijn de oudere merken een nationaal Frans merk en een internationaal merk met werking in Duitsland, Oostenrijk, Spanje en de Beneluxlanden. De bestreden beslissing is uitsluitend gebaseerd op het oudere Franse merk, wat door partijen niet wordt betwist. Derhalve moet het Gerecht zijn onderzoek beperken tot het gevaar van verwarring van het aangevraagde merk met het oudere Franse merk (hierna: „merk Arthur”), en dus tot het Franse grondgebied.
- 29 Verzoekster komt op tegen de definitie van het relevante publiek. Volgens haar is het publiek voor door interveniënte verkochte waren niet hetzelfde als het publiek voor haar eigen waren, aangezien deze laatste zijn bestemd voor kinderen tussen twee en twaalf jaar. Dit argument faalt. Aangezien kinderkleding wordt gekocht door volwassenen, spreken de door het aangevraagde merk geclaimde waren zowel volwassenen als kinderen aan. Hetzelfde geldt voor de waren van interveniënte, aangezien deze ook kinderkleding kunnen omvatten.
- 30 Aangezien de betrokken waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde Franse consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn.

De vergelijking van de waren

- 31 De kamer van beroep heeft geoordeeld dat de door het oudere merk aangeduide waren dezelfde zijn als de door verzoekster geclaimde waren.


- 32 Verzoekster betwist dit en wijst erop dat de twee merken weliswaar kledingartikelen betreffen, maar dat de door interveniënte verkochte waren uitsluitend huiskleding (shorts, pyjama's, enz.) voor mannen, vrouwen en kinderen zijn, terwijl zij uitsluitend stadskleding en schoeisel bestemd voor kinderen tussen twee en twaalf jaar verkoopt. Bijgevolg hebben de kledingstukken van verzoekster en die van interveniënte niet dezelfde functie. Bovendien is de verkoopwijze evenmin dezelfde, aangezien verzoekster haar waren via postorder en op afstand verkoopt, terwijl interveniënte haar waren hoofdzakelijk in supermarkten en kledingzaken verkoopt. Het geringe percentage (5 %) van de verkopen door interveniënte in de sector van postorderverkoop en het geringe percentage (5 %) van de verkopen door verzoekster in kledingzaken, volstaan niet voor de vaststelling dat de verkoopwijzen dezelfde zijn.
- 33 Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook het concurrerend of complementair karakter ervan (zie *mutatis mutandis* arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 23).
- 34 Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd [zie in die zin arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punten 32 en 33].
- 35 Er zij aan herinnerd dat de vergelijking van de waren betrekking moet hebben op de waren waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven, en niet op de waren waarvoor het merk daadwerkelijk wordt gebruikt, tenzij naar aanleiding van een in het kader van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 ingediend verzoek blijkt dat het oudere merk slechts voor een deel van de waren waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt. In dat geval wordt het oudere merk voor het

onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren ingeschreven te zijn. In casu is geen dergelijk verzoek ingediend. Bij de vergelijking van de waren moet dus rekening worden gehouden met alle waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

- 36 In casu is het oudere merk ingeschreven voor „confectie- en maatkleding, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels” van klasse 25. De door verzoekster geclaimde waren die in het onderhavige geding aan de orde zijn, zijn „kledingstukken, schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel); hoofddeksels, al deze waren voor kinderen en verkocht via postorder en in gespecialiseerde kledingzaken die de waren uit de catalogus verkopen”, die ook tot klasse 25 behoren.
- 37 Opgemerkt zij dat eerstgenoemde waren laatstgenoemde omvatten. De waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven, betreffen immers niet een bepaalde leeftijdscategorie of verkoopwijze.
- 38 Zoals het BHIM terecht heeft vastgesteld, kunnen de door het oudere merk aangeduide waren ook bestemd zijn voor kinderen, zodat de verwijzing naar dit specifieke publiek in de gemeenschapsmerkaanvraag geen afbreuk doet aan de gelijkheid van de betrokken waren. Aangezien in het inschrijvingsbewijs van het oudere merk geen enkele specifieke verkoopwijze wordt genoemd, kunnen de door dit merk aangeduide waren bovendien ook via postorder, in het bijzonder uit een catalogus, worden verkocht, op dezelfde wijze als de voor het aangevraagde merk geclaimde waren.
- 39 Derhalve heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door vast te stellen dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn.

De vergelijking van de tekens

- 40 Volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenis tussen de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [zie arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47, en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 41 Verzoekster is van mening dat de betrokken tekens niet overeenstemmen, terwijl zij volgens het BHIM en interveniënte wel overeenstemmen.
- 42 De volgende tekens dienen te worden vergeleken:

	<p>ARTHUR ET FELICIE</p>
<p>oudere merk</p>	<p>aangevraagde merk</p>

- 43 Opgemerkt zij dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing alleen spreekt over „belangrijke gelijkenissen tussen de merken”. De gronden waarop dit oordeel

van de kamer van beroep berust, zijn in de beslissing van de oppositieafdeling als volgt verwoord:

„Het is immers duidelijk dat de twee merken de term ‚[A]rthur’ gemeen hebben. Deze term is het enige woord van het oudere merk en vormt op visueel en auditief vlak het eerste bestanddeel van het aangevraagde gemeenschapsmerk. Ook al is voor het oudere merk een specifieke kalligrafie gebruikt, de invloed van het figuratieve aspect van het oudere merk mag niet worden overschat. Het woord ‚[A]rthur’ blijft perfect leesbaar in het oudere merk. Het is zelfs het dominerende en onderscheidende bestanddeel van het merk. De toevoeging van het woord ‚[F]élicie’ in het aangevraagde gemeenschapsmerk levert weliswaar een element van onderscheid op, maar de impact ervan wordt verkleind door de positie ervan als laatste woord. De aandacht van de normaal oplettende gemiddelde consument zal in de eerste plaats en vooral worden getrokken door het eerste bestanddeel: de term ‚[A]rthur’. Op begripsmatig vlak kan de [k]amer [van beroep] niet uitsluiten dat het aangevraagde gemeenschapsmerk bij het publiek de indruk wekt dat de lijn van onder het merk Arthur verkochte waren is uitgebreid. Het aangevraagde gemeenschapsmerk wordt dan gezien als een variant van het oudere merk, ter aanduiding dat het merk zich thans ook richt tot een vrouwelijk cliënteel. Bijgevolg is de [k]amer [van beroep] van oordeel dat er belangrijke gelijkenissen tussen de merken zijn.”

- 44 Verzoekster stelt dat het merk waarvan zij de inschrijving vraagt, een samengesteld merk is, dat bestaat uit drie termen en is gedeponeerd in drukletters in steilschrift van het type „eenvoudige staafjes”, terwijl het oudere merk bestaat uit één term, die is gedeponeerd in de vorm van een aaneengeschreven handtekening met een punt tussen de twee benen van de letter „a”. De verschillende weergave van de gemeenschappelijke term „Arthur”, die van huis uit een zwak onderscheidend vermogen heeft, en de aanwezigheid van de term „Félicie” in het aangevraagde merk zijn belangrijke verschilpunten. Bovendien wordt de beginpositie van de term „Arthur” in het aangevraagde merk in grote mate afgezwakt door de sterke aanwezigheid van de termen „et” en „Félicie”, ongeacht de plaats ervan als laatste woorden.

- 45 Deze argumenten falen.

- 46 Het woordelement „Arthur” moet als het dominerende bestanddeel van het oudere merk worden beschouwd. De beeldelementen blijven immers ondergeschikt, aangezien het punt verwaarloosbaar is en de herkomst van de aangeduide waren niet kan worden opgemaakt uit de bijzondere kalligrafie los van het woord „Arthur”. Het aangevraagde merk bestaat uit het nevenschikkend voegwoord „et” en de twee termen „Arthur” en „Félicie”, waartussen a priori geen onderscheid kan worden gemaakt wanneer de plaats ervan buiten beschouwing wordt gelaten. Aangezien dit merk begint met de term „Arthur”, kan deze term evenwel als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk worden beschouwd.
- 47 Op visueel vlak zij vastgesteld dat, aangezien de beeldelementen van het oudere merk ondergeschikt zijn aan het woordelement ervan, de tekens kunnen worden vergeleken op basis van het woordelement alleen met inachtneming van het beginsel dat de beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de overeenstemming van de tekens betreft, dient te berusten op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Aangezien het oudere merk Arthur volledig in het aangevraagde merk ARTHUR ET FELICIE voorkomt, weegt het verschil bestaande in de toevoeging van de termen „et” en „Félicie” aan het einde van het aangevraagde merk niet op tegen de overeenstemming die wordt gecreëerd door het identieke dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, te weten de term „Arthur”. Aangezien is gevraagd om het merk ARTHUR ET FELICIE als woordmerk in te schrijven, staat ook niets eraan in de weg dat een ander schrift wordt gebruikt, bijvoorbeeld een dat lijkt op het voor het oudere merk gebruikte schrift. Bijgevolg moeten de betrokken tekens worden geacht visueel overeen te stemmen.
- 48 Op fonetisch vlak voert verzoekster aan dat de uitspraak van het merk ARTHUR ET FELICIE, dat zes lettergrepen bevat, „veel rijker en langer” is dan die van het merk Arthur, dat twee lettergrepen bevat. Derhalve is er een duidelijk verschil tussen de merken, zowel qua cadans en ritme ervan, als qua aantal woordelementen.
- 49 Deze argumenten kunnen niet worden aanvaard. Het feit dat het teken waaruit het oudere merk bestaat, volledig in het dominerende bestanddeel van het aangevraagde

merk voorkomt, wettigt immers de conclusie dat er sprake is van een grote fonetische overeenstemming [zie in die zin arrest Gerecht van 6 oktober 2004, *New Look/BHIM — Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection), T-117/03–T-199/03 en T-171/03, nog niet gepubliceerd in de *Jurisprudentie*, punt 37].

- 50 Op begripsmatig vlak stelt verzoekster dat het merk ARTHUR ET FELICIE, anders dan het merk Arthur, wijst op een gemengd paar.
- 51 Opgemerkt zij dat het oudere merk bestaat uit de mannennaam Arthur, terwijl het aangevraagde merk bestaat uit dezelfde mannennaam, een nevenschikkend voegwoord en een vrouwennaam. Aangezien zij dezelfde mannennaam bevatten, is een zekere begripsmatige overeenstemming niet uitgesloten, ook al lijkt het aangevraagde merk betrekking te hebben op een paar. De toevoeging van een vrouwennaam aan de voornaam Arthur kan immers de indruk wekken dat het gaat om een uitbreiding of een variant van het merk dat alleen uit de voornaam Arthur bestaat.
- 52 Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat er belangrijke gelijkenissen tussen de betrokken tekens zijn.
- 53 Om uit te maken, of er gevaar van verwarring van de betrokken tekens bestaat, dienen deze tekens nog globaal te worden beoordeeld.

Het verwarringsgevaar

- 54 Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar des te groter naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is (zie *mutatis mutandis* arrest Hof van 11 november 1997, *SABEL*, C-251/95, *Jurispr.* blz. I-6191, punt 24).

Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterk onderscheidend vermogen hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen (zie *mutatis mutandis* arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18, en arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 20).

- 55 Om het onderscheidend vermogen van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een groot onderscheidend vermogen heeft, moet globaal worden beoordeeld, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie *mutatis mutandis* arrest Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 49, en arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 22).
- 56 Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden 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, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van het reclamebudget van de onderneming voor het merk, het gedeelte van het betrokken publiek dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen (zie *mutatis mutandis* arresten Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 51, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 23).
- 57 Het onderscheidend vermogen van het oudere merk, en in het bijzonder de bekendheid ervan, is dus een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de tekens in voldoende mate overeenstemmen en of de waren en diensten in voldoende mate soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen [zie *mutatis mutandis* arrest Canon, reeds aangehaald, punt 24; arresten Gerecht van 22 oktober 2003, Éditions Albert René/BHIM — Trucco (Starix), T-311/01, Jurispr. blz. II-4625, punt 61, en 22 juni 2004, „Drie Mollen sinds 1818”/BHIM — Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, Jurispr. blz. II-1765, punt 30].

- 58 In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het oudere merk Arthur zowel op zichzelf als door het intensieve gebruik ervan een sterk onderscheidend vermogen heeft. Op de datum van de aanvraag van dit merk, te weten in 1983, was immers niet aangetoond dat er in Frankrijk andere merken met de voornaam Arthur, alleen of in combinatie met een andere term, bestonden ter aanduiding van waren van klasse 25. Alle door verzoekster aangehaalde merken werden immers later gedeponereerd. Evenmin was aangetoond dat deze voornaam deel uitmaakte van de voornamen die courant in de modesector werden gebruikt. Aangezien er geen enkel begripsmatig verband kon worden gelegd tussen de door het oudere merk aangeduide waren en de voornaam Arthur, had dit oudere merk volgens de kamer van beroep een onderscheidend vermogen dat niet als zwak kon worden bestempeld. Voorts heeft de kamer van beroep vastgesteld dat dit merk, door het gebruik dat ervan is gemaakt sinds de inschrijving, ontegenzeggelijk een zekere bekendheid heeft verworven, in het bijzonder voor ondergoed en huiskleding zowel voor volwassenen als voor kinderen.
- 59 Verzoekster betwist dat het oudere merk van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft. Zij betwist evenwel niet de bekendheid van het oudere merk op de markt als zodanig, maar alleen het feit dat de bekendheid op zichzelf volstaat om verwarringsgevaar te scheppen.
- 60 Er zij aan herinnerd dat een merk een groot onderscheidend vermogen kan hebben hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt. Aangezien verzoekster niet heeft betwist dat het oudere merk bekend is, hetgeen het BHIM heeft erkend na onderzoek van het bewijsmateriaal dat interveniënte dienaangaande spontaan had overgelegd, dient deze bekendheid derhalve als vaststaand te worden beschouwd en geniet het oudere merk dus een ruimere bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen, ook al heeft het merk geen groot onderscheidend vermogen van huis uit. In deze omstandigheden dient niet te worden onderzocht of het oudere merk van huis uit een zwak onderscheidend vermogen heeft door het naast elkaar bestaan van tientallen kledingmerken die de term „Arthur” bevatten, zoals verzoekster heeft gesteld.

- 61 Wat er ook van zij, het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie *mutatis mutandis* arrest Canon, reeds aangehaald, punt 24), maar is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten [zie in die zin arrest Gerecht van 16 maart 2005, *L'Oréal/BHIM — Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Jurispr. blz. II-949, punt 61].
- 62 Verder dient nog verzoeksters argument te worden onderzocht, dat de coëxistentie van het oudere merk en het Franse merk ARTHUR ET FELICIE van verzoekster in casu elk verwarringsgevaar uitsluit.
- 63 Weliswaar kan niet volledig worden uitgesloten dat een dergelijke coëxistentie het door de instanties van het BHIM vastgestelde gevaar van verwarring van twee conflicterende merken vermindert, maar hiermee kan slechts rekening worden gehouden indien de aanvrager van het gemeenschapsmerk ten minste in de loop van de procedure voor het BHIM betreffende de relatieve weigeringsgronden, genoegzaam heeft aangetoond dat deze coëxistentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar van verwarring van het Franse merk ARTHUR ET FELICIE met het oudere merk van interveniënte waarop de oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat het Franse merk ARTHUR ET FELICIE en de conflicterende merken identiek zijn [zie in die zin arrest van 11 mei 2005, *Grupo Sada/BHIM — Sadia (GRUPO SADA)*, T-31/03, Jurispr. blz. II-1667, punt 86].
- 64 In casu volstaat de vaststelling dat het Franse merk van verzoekster en het oudere merk van interveniënte niet identiek zijn. Bovendien heeft verzoekster niet aangetoond dat deze coëxistentie berust op het ontbreken van verwarringsgevaar. Uit het dossier blijkt dat het Franse merk in 1994 is ingeschreven en dat interveniënte in 1998 bij het Tribunal de grande instance de Paris een beroep wegens inbreuk heeft ingesteld tegen het Franse merk ARTHUR ET FELICIE. Bij vonnis van 23 januari 2004 heeft het Tribunal de grande instance dit merk nietig verklaard. Dit vonnis werd bevestigd bij arrest van de Cour d'appel de Paris van 11

mei 2005. Dit feit toont duidelijk aan dat deze coëxistentie niet vreedzaam is. Hieraan wordt niet afgedaan door het feit dat pas vier jaar na de inschrijving van het Franse merk ARTHUR ET FELICIE beroep wegens inbreuk werd ingesteld, aangezien verzoekster niet heeft aangetoond dat interveniënte vóór 1998, namelijk vanaf de datum van deponering ervan, daadwerkelijk op de hoogte was van het bestaan van dit merk.

65 Evenmin afdoend zijn verzoeksters argumenten inzake de bekendheid van het aangevraagde merk. Verzoekster stelt dat zij sinds de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het merk ARTHUR ET FELICIE in Frankrijk en sinds de verkoop van kledingstukken onder dit merk in haar catalogus vanaf 1994, haar merk op vreedzame wijze heeft geëxploiteerd zonder enig incident, en meer in het bijzonder zonder dat een eis van een derde vennootschap deze exploitatie verstoort. Tussen 1994 en 1998 werden meer dan 11 miljoen catalogi in Frankrijk verdeeld en heeft zij een omzet van meer dan 35 miljoen EUR behaald met het merk ARTHUR ET FELICIE, dat dus werkelijk een bekend merk is geworden dat door het publiek wordt geassocieerd met de catalogus Vertbaudet en met verzoekster, hetgeen aantoont dat er geen verwarringsgevaar is.

66 Dienaangaande verwijst verzoekster naar het Ipsos-onderzoek, waaruit volgens haar blijkt dat er bij het publiek geen gevaar van verwarring van de conflicterende merken bestaat. Dit wordt overigens bevestigd door een opzoeking op internet, waar de twee merken nergens samen werden aangetroffen. Zoals hierboven evenwel is vastgesteld, zijn deze documenten voor het eerst voor het Gerecht overgelegd, zodat zij buiten beschouwing moeten worden gelaten.

67 Met betrekking tot de omstandigheden waaronder de betrokken waren worden verkocht, faalt verzoeksters argument dat de door het oudere merk aangeduide waren bijna uitsluitend in kledingzaken en supermarkten worden verkocht, terwijl het aangevraagde merk alleen betrekking heeft op waren die via postorder worden verkocht. Zoals reeds bij de vergelijking van de waren werd vastgesteld, staat immers niets eraan in de weg dat de door het oudere merk aangeduide waren ook via

postorder worden verkocht. Overigens blijkt uit het dossier dat ongeveer 5% van de verkopen van interveniënte via postorder geschiedt. Bovendien zij eraan herinnerd dat de vergelijking van de betrokken waren moet gebeuren op basis van de beschrijving van de waren die bij de inschrijving van het oudere merk is gegeven. Deze beschrijving bevat geen enkele beperking met betrekking tot de wijze waarop de door het oudere merk aangeduide waren kunnen worden verkocht.

68 Verder komt het in de kledingsector vaak voor dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft naar gelang van het erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde onderneming ter onderscheiding van verschillende productlijnen (voor vrouwen, mannen, jongeren) gebruik maakt van submerken, te weten tekens die van een hoofdmerk worden afgeleid en met dit merk een dominerend element gemeen hebben [arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 49; arrest Gerecht van 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 57, en arrest NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, reeds aangehaald, punt 51]. In die omstandigheden is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende merken aangeduide kleding als behorend tot twee afzonderlijke, doch van eenzelfde onderneming afkomstige productlijnen beschouwt (zie in die zin arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 49). Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat het relevante publiek kon menen dat de door het merk ARTHUR ET FELICIE aangeduide waren deel uitmaakten van een nieuwe productlijn en in de handel werden gebracht door de houder van het merk Arthur of door een daarmee economisch verbonden onderneming (zie in die zin arrest BUDMEN, reeds aangehaald, punt 57). Vaststaat immers dat interveniënte voor bepaalde lingerie-artikelen voor vrouwen haar merk de vorm heeft laten aannemen van een beeldmerk dat het wordelement „La fiancée d'Arthur” bevat.

69 In deze omstandigheden dient, gelet op het feit dat de betrokken waren dezelfde zijn, dat de desbetreffende tekens in zekere mate overeenstemmen en dat het oudere merk althans door de bekendheid ervan op de markt een groot onderscheidend vermogen heeft, te worden vastgesteld dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te concluderen tot het bestaan van gevaar

van verwarring van de conflicterende merken. Anders dan verzoekster ter terechtzitting heeft aangevoerd, en zoals duidelijk blijkt uit artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en uit vaste rechtspraak, behoeft overigens niet te worden aangetoond dat er daadwerkelijk verwarring bestaat, maar alleen dat er gevaar van verwarring bestaat.

- 70 Wat ten slotte de door partijen aangehaalde nationale beslissingen en vonnissen betreft, volstaat de vaststelling dat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van eigen voorschriften bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arrest Gerecht van 5 december 2000, *Messe München/BHIM* (electronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47]. De vraag of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, dient derhalve alleen op basis van de relevante communautaire regeling te worden beantwoord.
- 71 Wat de praktijk van het BHIM betreft, blijkt uit de rechtspraak dat de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 nemen betreffende de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, berusten op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, moet derhalve alleen op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere praktijk van de kamers van beroep [arresten Gerecht van 27 februari 2002, *Streamserve/BHIM* (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 66; 20 november 2002, *Bosch/BHIM* (Kit Pro en Kit Super Pro), T-79/01 en T-86/01, Jurispr. blz. II-4881, punt 32, en 9 maart 2005, *Osotspa/BHIM — Distribution & Marketing* (Hai), T-33/03, Jurispr. blz. II-763, punt 69].
- 72 Mitsdien moet het enige middel van verzoekster worden afgewezen en behoeft het Gerecht geen uitspraak te doen over de ontvankelijkheid van de vorderingen tot vernietiging en tot bevestiging van de beslissing van de oppositieafdeling.

Kosten

- ⁷³ 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 van deze laatste. De vordering van interveniënte inzake de kosten heeft alleen betrekking op de voor het BHIM gemaakte kosten. Interveniente dient derhalve haar eigen kosten te dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.**

- 2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten, met uitzondering van die van interveniënte.**

3) Interveniente zal haar eigen kosten dragen.

Jaeger

Tiili

Czucz

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 24 november 2005.

De griffier

De president van de Derde kamer

E. Coulon

M. Jaeger