

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

13 februari 2007*

In zaak T-256/04,

Mundipharma AG, gevestigd te Bazel (Zwitserland), vertegenwoordigd door F. Nielsen, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), aanvankelijk vertegenwoordigd door B. Müller, vervolgens door G. Schneider als gemachtigden,

verweerder,

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

* Procestaal: Duits.

Altana Pharma AG, gevestigd te Konstanz (Duitsland), vertegenwoordigd door H. Becker, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 19 april 2004 (zaak R 1004/2002-2) inzake een oppositieprocedure tussen Mundipharma AG en Altana Pharma AG,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij en I. Pelikánová, rechters,

griffier: K. Andová, administrateur,

gezien het op 28 juni 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 22 november 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 22 november 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 24 januari 2006,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 7 oktober 1998 heeft interveniënte bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag tot inschrijving van het woordteken RESPICUR als gemeenschapsmerk (hierna: „aangevraagde merk”) 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 waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot klasse 5 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: „therapeutische middelen voor de luchtwegen”.
- 3 Op 7 juni 1999 is deze aanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 45/1999 gepubliceerd.
- 4 Op 1 september 1999 heeft verzoekster op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijvingsaanvraag. De oppositie was gebaseerd op het Duitse woordmerk RESPICORT (nr. 1155003), dat

op 21 augustus 1989 was aangevraagd en op 1 maart 1990 was ingeschreven voor waren van klasse 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice, omschreven als „farmaceutische en hygiënische producten; pleisters” (hierna: „oudere merk”).

- 5 Bij beslissing van 30 oktober 2002 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen. Zij was van mening dat verzoekster niet het bewijs had geleverd dat zij houdster was van het oudere merk, noch het bewijs van het gebruik van dit merk. Verder concludeerde de oppositieafdeling dat er geen gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk bestond.
- 6 Op 12 december 2002 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 7 Bij beslissing van 19 april 2004 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd wegens schending van wezenlijke vormvoorschriften. Niettemin heeft zij de oppositie volledig afgewezen.
- 8 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat de oppositieafdeling de oppositie niet had mogen afwijzen op grond van het ontbreken van het bewijs van het houderschap van het oudere merk. Voorts had verzoekster niet het bewijs van gebruik van het oudere merk geleverd, voor zover dat was vereist, en diende enkel rekening te worden gehouden met het gebruik ervan voor „receptplichtige dosisaerosols die corticoïden bevatten”, dat door interveniënte niet werd betwist. Wat het bestaan van verwarringsgevaar betreft, waren volgens de kamer van beroep de betrokken waren dezelfde en stemden de twee conflicterende tekens in zekere mate overeen, hoewel deze overeenstemming werd geneutraliseerd door opvallende verschillen tussen deze tekens. Haars inziens overlaptten het voor het oudere merk relevante publiek en het voor het aangevraagde merk relevante publiek elkaar enkel waar het de vakmensen betrof, die dus in casu het relevante publiek vormden. Gelet op de vastgestelde verschillen heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat er geen gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk bestond.

Procesverloop en conclusies van partijen

- 9 Op 10 november 2005 heeft het Gerecht partijen verzocht, te antwoorden op een aantal vragen. Partijen hebben binnen de gestelde termijn geantwoord op de vragen van het Gerecht.
- 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 sluit zich aan bij de conclusies van het BHIM.

Ontvankelijkheid

- 13 In hun memories verwijzen verzoekster en interveniënte uitdrukkelijk naar de geschriften die zij in de oppositieprocedure voor het BHIM hebben overgelegd. Interveniente heeft ook verwezen naar de motivering van de beslissingen van de oppositieafdeling en van de kamer van beroep.
- 14 Dienaangaande zij opgemerkt dat ingevolge artikel 21 van het Statuut van het Hof van Justitie en artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht het verzoekschrift een summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen moet bevatten. Volgens de rechtspraak moet deze uiteenzetting zo duidelijk en nauwkeurig zijn dat de verwerende partij haar verweer kan voorbereiden en het Gerecht op het beroep kan beslissen, in voorkomend geval zonder daarvoor verdere informatie nodig te hebben. Het Gerecht heeft overigens geoordeeld dat, ofschoon het verzoekschrift kan worden gestaafd door verwijzingen naar bepaalde passages uit bijgevoegde stukken, een algemene verwijzing naar andere geschriften, ook al zijn die bij het verzoekschrift gevoegd, geen alternatief kan zijn voor de vermelding van de essentiële elementen in het verzoekschrift, en dat het niet de taak van het Gerecht is om in de plaats van de partijen in de bijlagen de relevante elementen te gaan zoeken (zie beschikking Gerecht van 29 november 1993, Koelman/Commissie, T-56/92, Jurispr. blz. II-1267, punten 21 en 23, en arrest Gerecht van 21 maart 2002, Joynson/Commissie, T-231/99, Jurispr. blz. II-2085, punt 154, en de aldaar aangehaalde rechtspraak). Ingevolge artikel 46 van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 135, lid 1, tweede alinea, van dit reglement van toepassing is op intellectuele-eigendomsrechten, geldt deze rechtspraak ook voor de memorie van antwoord van de andere partij in een oppositieprocedure voor de kamer van beroep die voor het Gerecht tussenkomt [arrest Gerecht van 13 juli 2004, AVEX/BHIM — Ahlers (a), T-115/02, Jurispr. blz. II-2907, punt 11].
- 15 Voor zover het verzoekschrift en de memorie van antwoord van interveniënte verwijzen naar de geschriften die door verzoekster respectievelijk interveniënte voor het BHIM zijn neergelegd, alsmede naar de beslissingen die het BHIM in het kader

van de oppositieprocedure heeft genomen, zijn zij niet-ontvankelijk, aangezien de erin vervatte algemene verwijzing niet in verband kan worden gebracht met de middelen en argumenten die in het verzoekschrift respectievelijk in de memorie van antwoord van interveniënte worden ontwikkeld.

Ten gronde

- 16 Verzoekster voert één middel aan, te weten dat de kamer van beroep artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door te concluderen dat er geen gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk bestaat. Zij beroept zich hiervoor in wezen op vijf factoren, te weten de beperking van de voor het oudere merk in aanmerking genomen waren, de afbakening van het relevante publiek, de overeenstemming van de tekens, het onderscheidend vermogen van het oudere merk en het feit dat het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits merken- en octrooibureau) het bestaan van gevaar voor verwarring van deze tekens heeft vastgesteld.

Beperking van de waren die worden geacht door het oudere merk te worden aangeduid en soortgelijkheid van de waren

Bestreden beslissing

- 17 In punt 31 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat verzoekster in antwoord op het verzoek dat interveniënte overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 had ingediend, niet het bewijs heeft geleverd dat het oudere merk in Duitsland normaal is gebruikt.

Zij heeft daaruit afgeleid dat voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar enkel de waren waarvoor interveniënte het bewijs van normaal gebruik niet had gevraagd, te weten „receptplichtige dosisaerosols die corticoïden bevatten”, konden worden geacht door het oudere merk te worden aangeduid.

Argumenten van partijen

- 18 Verzoekster komt niet op tegen de conclusie van de kamer van beroep dat het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk niet is geleverd. Dit neemt niet weg dat de kamer van beroep haar economische handelingsvrijheid ten onrechte heeft beperkt door zich op het standpunt te stellen dat het oudere merk enkel in aanmerking kon worden genomen voor zover het betrekking had op „receptplichtige dosisaerosols die corticoïden bevatten”. Hierdoor wordt de bescherming van het oudere merk immers beperkt tot de daadwerkelijk in de handel gebrachte waren. In soortgelijke zaken werd in de Duitse rechtspraak erkend dat er geen reden was om de bescherming te beperken tot receptplichtige waren.
- 19 Dienaangaande is verzoekster van mening dat het bewijs van gebruik van het oudere merk moet worden geacht te zijn geleverd voor „therapeutische middelen voor de luchtwegen”. Deze groep vormt immers een afzonderlijke subcategorie binnen de algemene categorie van „farmaceutische producten” in de zin van het arrest van het Gerecht van 14 juli 2005, Reckitt Benckiser (España)/BHIM — Aladin (ALADIN) (T-126/03, Jurispr. blz. II-2861, punten 45 en 46).
- 20 Het BHIM schaart zich achter dit standpunt van verzoekster en merkt op dat overeenkomstig het reeds aangehaalde arrest ALADIN subcategorieën moeten worden vastgesteld aan de hand van de therapeutische indicaties van de betrokken waar. In dit verband is het BHIM van mening dat „therapeutische middelen voor de luchtwegen” een passende subcategorie vormen.

- 21 Interveniente merkt op dat de economische vrijheid van verzoekster niet is beperkt, aangezien zij nog steeds de mogelijkheid heeft om in Duitsland nieuwe waren onder het oudere merk in de handel te brengen. Wat de toepassing van het reeds aangehaalde arrest ALADIN op het onderhavige geval betreft, is zij van mening dat „glucocorticoïden” de adequate subcategorie vormen.

Beoordeling door het Gerecht

- 22 Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 bepaalt:

„2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, [sub] a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.”

- 23 Volgens de rechtspraak volgt uit de hierboven aangehaalde bepalingen dat wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren- of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen leidt tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Wanneer daarentegen een merk werd ingeschreven voor waren of diensten die zo nauwkeurig werden beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie (arrest ALADIN, reeds aangehaald, punt 45).
- 24 Het begrip gedeeltelijk gebruik heeft immers als functie ervoor te zorgen dat merken die voor een bepaalde warencategorie niet worden gebruikt, niet onbeschikbaar worden, maar het mag niet als gevolg hebben dat de houder van een ouder merk elke bescherming wordt ontzegd voor waren die weliswaar niet strikt gelijk zijn aan die waarvoor normaal gebruik is bewezen, maar daarvan niet wezenlijk verschillen en behoren tot eenzelfde groep die alleen op willekeurige wijze kan worden onderverdeeld. In dit verband zij opgemerkt dat het voor de houder van een merk in de praktijk onmogelijk is het bewijs van gebruik ervan te leveren voor alle denkbare varianten van de waren waarop de inschrijving betrekking heeft. Bijgevolg kan het begrip „deel van de waren of diensten” niet worden opgevat als alle mogelijke commerciële vormen van gelijksoortige waren of diensten, maar alleen als waren of diensten die voldoende van elkaar verschillen om logische categorieën of subcategorieën te kunnen vormen (arrest ALADIN, reeds aangehaald, punt 46).
- 25 Opgemerkt zij dat in casu verzoekster weliswaar voor geen enkele waar het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk heeft geleverd, maar dit niet wegneemt dat interveniënte het bewijs van een dergelijk gebruik niet heeft gevraagd met betrekking tot „receptplichtige dosisaerosols die corticoiden bevatten”. Aangezien, zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, het bewijs van gebruik van het merk waarop de oppositie is gebaseerd, overeenkomstig artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 slechts op verzoek van

de aanvrager behoeft te worden geleverd, is het aan deze laatste om de omvang van zijn verzoek om bewijs te bepalen. Aangezien het door interveniënte ingediende verzoek om bewijs geen betrekking had op „receptplichtige dosisaerosols die corticoïden bevatten”, behoeft dus niet te worden onderzocht of het oudere merk in Duitsland normaal is gebruikt voor deze waren.

- 26 Vervolgens zij eraan herinnerd dat het oudere merk werd ingeschreven voor „farmaceutische en hygiënische producten; pleisters”. Deze warencategorie is voldoende ruim om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken. Dat het oudere merk moet worden geacht te zijn gebruikt voor „receptplichtige dosisaerosols die corticoïden bevatten”, leidt derhalve alleen tot bescherming voor de subcategorie waartoe deze waren behoren.
- 27 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat het oudere merk enkel in aanmerking diende te worden genomen voor zover het betrekking had op waren waarvoor het normale gebruik niet werd betwist. Aldus heeft zij een subcategorie afgebakend die samenvalt met deze waren, te weten „receptplichtige dosisaerosols die corticoïden bevatten”.
- 28 Deze afbakening is onverenigbaar met artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd tegen de achtergrond van het reeds aangehaalde arrest ALADIN, welke bepaling krachtens artikel 43, lid 3, van deze verordening van toepassing is op oudere nationale merken.
- 29 Aangezien de consument in de eerste plaats een waar of een dienst zoekt die aan zijn specifieke behoeften kan voldoen, speelt in dit verband de doelstelling of bestemming van de betrokken waar of dienst een essentiële rol bij het maken van een keuze. Daar de consumenten het criterium van doelstelling of bestemming hanteren vóór enige aankoop, is het een doorslaggevend criterium bij de afbakening van een subcategorie van waren of diensten.

- 30 De doelstelling en bestemming van een therapeutisch middel blijken uit de therapeutische indicatie ervan. De door de kamer van beroep verrichte afbakening is evenwel niet gebaseerd op dit criterium, aangezien zij niet aangeeft dat de betrokken waren bestemd zijn voor de behandeling van gezondheidsproblemen en evenmin de aard van deze problemen preciseert.
- 31 Daaraan dient te worden toegevoegd dat de door de kamer van beroep gehanteerde criteria, te weten de galenische aard, de werkzame stof en het vereiste van een doktersrecept, doorgaans ongeschikt zijn voor de afbakening van een subcategorie van waren in de zin van het reeds aangehaalde arrest ALADIN, aangezien de toepassing ervan niet voldoet aan bovengenoemde criteria van doelstelling en bestemming van de waren. Een bepaalde medische aandoening kan immers vaak worden behandeld met verschillende geneesmiddelen die een onderscheiden galenische aard en onderscheiden werkzame stoffen hebben, en waarvan een aantal zonder recept verkrijgbaar zijn, terwijl voor andere een recept moet worden overgelegd.
- 32 Door geen rekening te houden met de doelstelling en bestemming van de betrokken waren, heeft de kamer van beroep derhalve op willekeurige wijze een subcategorie van waren afgebakend.
- 33 Om de in de punten 29 en 30 supra uiteengezette redenen moet de subcategorie waartoe de waren behoren waarvoor het normale gebruik niet is betwist, worden bepaald op basis van het criterium van de therapeutische indicatie.
- 34 De door interveniënte voorgestelde subcategorie, te weten „glucocorticoiden”, kan niet worden aanvaard. Deze afbakening berust immers op het criterium van de werkzame stof. Zoals in punt 31 supra is uiteengezet, is een dergelijk criterium evenwel doorgaans op zichzelf niet geschikt ter afbakening van subcategorieën van therapeutische middelen.

- 35 Daarentegen is de door verzoekster en het BHIM voorgestelde afbakening, te weten „therapeutische middelen voor de luchtwegen”, wel geschikt, aangezien zij is gebaseerd op de therapeutische indicatie van de betrokken waren en het voorts mogelijk maakt een voldoende nauwkeurige subcategorie in de zin van het reeds aangehaalde arrest ALADIN vast te stellen.
- 36 Gelet op het voorgaande, dient te worden geconcludeerd dat het oudere merk voor de onderhavige zaak moet worden geacht te zijn ingeschreven voor „therapeutische middelen voor de luchtwegen”.
- 37 Opgemerkt zij nog dat deze vaststelling niet afdoet aan de in punt 38 van de bestreden beslissing geformuleerde en door partijen niet betwiste conclusie van de kamer van beroep, dat de waren waarop de twee conflicterende merken betrekking hebben, dezelfde zijn.
- 38 Nu de bestreden beslissing stelt dat de bescherming van het oudere merk enkel geldt voor „receptplichtige dosisaerosols die corticoïden bevatten”, gaat zij mank aan een onjuiste opvatting, waarvan de gevolgen voor de door de kamer van beroep verrichte beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar dienen te worden onderzocht.

Relevante publiek

Argumenten van partijen

- 39 Verzoekster voert aan dat de therapeutische middelen voor de luchtwegen, waarop de twee conflicterende merken volgens haar betrekking hebben, enerzijds zonder

recept verkrijgbare middelen en anderzijds receptplichtige middelen omvatten. Bijgevolg bestaat het relevante publiek uit de medische vakmensen alsmede uit de eindverbruikers, te weten de patiënten.

- 40 Het BHIM schaart zich in beginsel achter het standpunt van verzoekster, waarbij het preciseert dat rekening moet worden gehouden met de Duitse consumenten en voorts dat het aandachtsniveau van de eindverbruikers, te weten patiënten met een ernstige ademhalingsstoornis, matig tot hoog is.
- 41 Interveniente stelt dat, aangezien alle glucocorticoïden receptplichtig zijn, het door het oudere merk beoogde publiek bestaat uit medische vakmensen. Bijgevolg vormen deze vakmensen in casu het relevante publiek. Zij voegt eraan toe dat in elk geval de patiënten blijken te geven van een bijzonder hoog aandachtsniveau bij de keuze van therapeutische middelen die zijn bestemd voor de behandeling van ernstige gezondheidsproblemen als die welke in casu aan de orde zijn.

Beoordeling door het Gerecht

- 42 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening dient te worden gehouden met de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie. Er dient ook rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat (zie *mutatis mutandis* arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punten 25 en 26).

- 43 In de eerste plaats moet het BHIM worden gevolgd waar het stelt dat het relevante publiek bestaat uit Duitse consumenten, aangezien het oudere merk in Duitsland werd ingeschreven.
- 44 In de tweede plaats wordt in casu niet betwist dat het relevante publiek voor de door het aangevraagde merk aangeduide waren, te weten therapeutische middelen voor de luchtwegen, enerzijds bestaat uit patiënten als eindverbruikers en anderzijds uit medische vakmensen.
- 45 Wat de waren betreft waarvoor het oudere merk wordt geacht te zijn ingeschreven, blijkt uit de geschriften van partijen alsmede uit hun antwoorden op de ter terechtzitting gestelde vragen dat bepaalde therapeutische middelen voor de luchtwegen receptplichtig zijn, terwijl andere zonder recept verkrijgbaar zijn. Aangezien een aantal van deze middelen zonder doktersrecept door patiënten kan worden gekocht, dient te worden vastgesteld dat het daarvoor relevante publiek naast de medische vakmensen ook de eindverbruikers omvat.
- 46 In de derde plaats dient met interveniënte te worden opgemerkt dat, aangezien vele ziekten van de luchtwegen ernstige aandoeningen zijn, de betrokken patiënten over het algemeen goed geïnformeerd en bijzonder omzichtig en oplettend zullen zijn bij de keuze van een voor hem geschikt geneesmiddel.
- 47 Er dient dus te worden vastgesteld dat het relevante publiek enerzijds bestaat uit Duitse medische vakmensen en anderzijds uit Duitse patiënten die lijden aan ziekten van de luchtwegen, waarbij het aandachtsniveau van deze patiënten doorgaans meer dan gemiddeld is.

Overeenstemming van de tekens

Argumenten van partijen

- 48 Verzoekster voert aan dat de woorden „respicort” en „respicur” in zeer grote mate overeenstemmen omdat zij ongeveer even lang zijn en zeven letters ervan identiek zijn en in dezelfde volgorde zijn geplaatst. Op fonetisch vlak is het verschil tussen de klinkers „o” en „u” zeer klein en is de toevoeging van de medeklinker „t” aan het einde van „respicort” nauwelijks waarneembaar. De twee klinkers produceren immers een gedempte klank en zorgen dus voor een soortgelijk effect. Bovendien wordt in het Duits de eindletter „t” van „respicort” doorgaans niet of alleen zwakjes uitgesproken, daar de eindletters vaak worden „ingeslikt”. Derhalve wordt de eindletter „t” niet waargenomen, temeer daar „respicort” geen Duits woord is, maar een verzonnen term, zodat het goed mogelijk is dat dit woord zonder de eindletter „t” wordt uitgesproken. Op begripsmatig vlak is verzoekster van mening dat de betrokken consumenten niet geneigd zullen zijn om de conflicterende merken te ontleden in twee delen, te weten enerzijds „respi” en anderzijds „cur” of „cort”. Zij voegt eraan toe dat in elk geval de betrokken eindverbruikers niet in staat zullen zijn de betekenis van deze bestanddelen te begrijpen.
- 49 Het BHIM betoogt dat de betrokken merken slechts in geringe mate overeenstemmen. Dienaangaande stelt het dat het relevante publiek het bestanddeel „respi” zal opvatten als een beschrijving, en het dus niet zal waarnemen als een aanduiding van de commerciële herkomst. Bijgevolg kan dit bestanddeel niet bijdragen tot de vaststelling van een overeenstemming van de betrokken tekens. Het bestanddeel „cort” zal door de vakmensen en door een deel van de eindverbruikers als een verwijzing naar corticoïden worden waargenomen. Evenzo zal het bestanddeel „cur” door diezelfde groepen van het publiek worden uitgelegd als een verwijzing naar de woorden „cure” [behandeling] of „guérir” [genezen].
- 50 Het BHIM merkt voorts op dat de onderscheiden klinkers „o” en „u” en de aanwezigheid van de eindletter „t” in het oudere merk een verschil creëren dat visueel waarneembaar is. Op fonetisch vlak eindigt het aangevraagde merk op een

lange en lage klank door de combinatie van de letters „u” en „r”. Het eindbestanddeel van het oudere merk wordt daarentegen gekenmerkt door de harde klank van de letter „t”, die door het Duitse publiek wordt uitgesproken. De eventuele visuele en fonetische overeenstemmingen worden op begripsmatig vlak geneutraliseerd door het bestaande verschil tussen de eindbestanddelen van de twee tekens.

- 51 Interveniente schaart zich in beginsel achter het standpunt van het BHIM. Zij voegt eraan toe dat met betrekking tot het bestanddeel „respi”, dat verwijst naar het woord „respiratoire” [ademhalings-], rekening dient te worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte die voor deze term bestaat.

Beoordeling door het Gerecht

- 52 Volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door die 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 de aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 53 In dit verband kunnen de visuele en fonetische overeenstemmingen tussen de conflicterende merken grotendeels worden geneutraliseerd door begripsmatige verschillen tussen deze merken. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet evenwel ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen, en moet het andere merk niet een dergelijke betekenis hebben of een heel andere betekenis (arrest BASS, reeds aangehaald, punt 54).

- 54 Tegen de achtergrond van deze regels dient te worden onderzocht of het aangevraagde merk RESPICUR overeenstemt met het oudere merk RESPICORT.
- 55 In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat de betrokken merken op visueel vlak voor alle betrokken consumenten overeenstemmen omdat zij bestaan uit één woord, ongeveer even lang zijn en de eerste zes letters, „respic”, en de achtste letter, „r”, gemeen hebben. Noch het verschil tussen de klinkers „u” en „o” als zevende letter noch de toevoeging van de negende letter „t” aan het einde van het oudere merk kan deze visuele overeenstemming ongedaan maken.
- 56 Wat in de tweede plaats de fonetische vergelijking betreft, de conflicterende merken worden in drie lettergrepen uitgesproken, waarbij de uitspraak van de eerste twee lettergrepen, „respi”, in beide gevallen dezelfde is. De uitspraak van de derde lettergreep, „cur” respectievelijk „cort”, wordt zowel gekenmerkt door overeenstemmingen, waarvoor de medeklinkers „c” en „r” zorgen, als door verschillen, die zijn te wijten aan de onderscheiden klinkers „u” en „o”, alsmede aan de letter „t” van het oudere merk. Onder deze omstandigheden wegen die verschillen onvoldoende op tegen het feit dat de eerste twee lettergrepen dezelfde zijn en de uitspraak van de derde lettergreep overeenstemming vertoont door de aanwezigheid van de medeklinkers „c” en „r”. Er dient dus te worden geconcludeerd tot fonetische overeenstemming.
- 57 Wat in de derde plaats de begripsmatige overeenstemming betreft, dient eerst te worden opgemerkt dat de gemiddelde consument weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25), maar dit niet wegneemt dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woord-elementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent [arrest Gerecht van 6 oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Jurispr. blz. II-3445, punt 51]. Verzoeksters argument dat de consumenten de conflicterende merken niet zullen ontleden, kan dus niet a priori, zonder een onderzoek van de concrete omstandigheden van de zaak, worden aanvaard.

- 58 Vervolgens zij opgemerkt dat in casu de twee groepen waaruit het relevante publiek bestaat, de conflicterende merken begripsmatig anders zullen opvatten. De vakmensen zullen door hun kennis en ervaring doorgaans in staat zijn de betekenis te vatten van de termen waarnaar de verschillende bestanddelen van de conflicterende merken verwijzen, te weten „respiratoire” [ademhalings-] voor „respi”, „cure” [behandeling] of „guérir” [genezen] voor „cur” en „corticoïdes” [corticoïden] voor „cort”. Aldus zullen zij door de twee merken te ontleden in de respectieve bestanddelen ervan, het aangevraagde merk interpreteren in de zin van een „behandeling van ademhalingsmoeilijkheden”, en het oudere merk in de zin van „corticoïden bestemd voor de luchtwegen”. Deze twee interpretaties wijken begripsmatig in zekere zin van elkaar af, aangezien de betekenis van het oudere merk specifiek is dan die van het aangevraagde merk, maar zij hebben niettemin hetzelfde basisidee dat verband houdt met de ademhaling. Het begripsmatige verschil verzwakt derhalve weliswaar de hierboven vastgestelde visuele en fonetische overeenstemming, maar dit verschil is onvoldoende uitgesproken om de overeenstemming te neutraliseren uit het oogpunt van de vakmensen.
- 59 Met betrekking tot de eindverbruikers is hierboven uiteengezet dat hun aandacht- en kennisniveau meer dan gemiddeld is wegens de ernstige aard van de aandoeningen waaraan zij lijden. Derhalve zullen zij in staat zijn, in de twee betrokken merken het bestanddeel „respi” te onderscheiden en de begripsmatige inhoud ervan, die verwijst naar de algemene aard van hun gezondheidsproblemen, te begrijpen. Gelet op hun beperkte kennis van de medische vaktaal, zullen zij evenwel de begripsmatige verwijzingen door de bestanddelen „cur” en „cort” niet vatten. Derhalve zullen zij op begripsmatig vlak de conflicterende merken overeenstemmend achten wegens het identieke bestanddeel „respi”, dat als enige een duidelijke en vaste begripsmatige inhoud heeft.
- 60 Aan bovenstaande conclusies inzake de perceptie van de conflicterende merken wordt niet afgedaan door het argument van het BHIM dat het bestanddeel „respi” door het beschrijvend karakter ervan niet kan bijdragen tot de vaststelling van enige overeenstemming van de tekens. Dit bestanddeel, dat in beide merken als eerste is geplaatst, dat twee van de drie lettergrepen ervan beslaat en langer is dan het respectieve tweede bestanddeel, zal immers ondanks het beschrijvende karakter ervan in niet-onbelangrijke mate bijdragen tot de door de betrokken tekens

opgeroepen totaalindruk. Voorts is hierboven uiteengezet dat de vakmensen alle bestanddelen van de conflicterende merken zullen opvatten als beschrijvingen van de bestemming of van de werkzame stof van de betrokken waren. Bijgevolg zullen zij niet geneigd zijn om bijzonder belang te hechten aan een bepaald bestanddeel, maar zullen zij de twee merken waarnemen met de globale indruk die deze op begripsmatig vlak oproepen.

- 61 Ten slotte kan ook het in punt 51 supra uiteengezette argument van interveniënte dat er voor het bestanddeel „respi” een vrijhoudingsbehoefte bestaat, niet afdoen aan bovenstaande conclusies inzake de perceptie van de conflicterende merken. De conclusie dat de conflicterende merken in hun geheel beschouwd overeenstemmen, kan immers niet worden geacht te leiden tot monopolisering van het bestanddeel „respi”.
- 62 Gelet op een en ander, dient te worden vastgesteld dat de conflicterende merken voor de vakmensen middelmatig overeenstemmen en voor de eindverbruikers in sterke mate. Voor deze laatste stemmen de merken immers visueel, fonetisch en begripsmatig overeen. De vakmensen zullen daarentegen een zeker begripsmatig verschil tussen de twee merken waarnemen, dat evenwel niet volstaat om de vastgestelde visuele en fonetische overeenstemming volledig te neutraliseren.

Onderscheidend vermogen van het oudere merk en verwarringsgevaar

Argumenten van partijen

- 63 Verzoekster stelt dat het oudere merk een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft. Dienaangaande merkt zij op dat „respicort” een verzonnen term is en dat het bestanddeel „respi” weliswaar verwijst naar de term „respiratoire” [ademhalings-],

maar het andere bestanddeel „cort” door de betrokken consumenten niet beschrijvend zal worden geacht, temeer daar het niet losstaat van het eerste bestanddeel en dus minder waarneembaar zal zijn. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk wordt versterkt door het feit dat in de geneesmiddelensector „suggestieve tekens” courant worden gebruikt.

- 64 Verzoekster is al met al van mening dat in casu de waren dezelfde zijn, de mate van overeenstemming erg groot is en het oudere merk een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft. Zij concludeert dat er gevaar voor verwarring van het oudere merk met het aangevraagde merk bestaat.
- 65 Het BHIM betoogt dat het oudere merk een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft. Het zet uiteen dat het bestanddeel „respi” doorgaans zal worden opgevat als een verwijzing naar het woord „respiratoire” [ademhalings-] en dat het bestanddeel „cort”, althans door de vakmensen, zal worden opgevat als een verwijzing naar „corticoïden”. Het oudere merk bestaat dus uitsluitend uit beschrijvende bestanddelen. Het BHIM merkt tevens op dat verzoekster geen bewijzen aanvoert voor haar stelling dat in de geneesmiddelensector „suggestieve tekens” courant worden gebruikt.
- 66 Het BHIM concludeert dat het bestaan van verwarringsgevaar in casu moet worden uitgesloten, gelet op de geringe mate van overeenstemming van de tekens en het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk.
- 67 Interveniente schaart zich achter het standpunt van het BHIM. Zij voegt eraan toe dat het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk wordt bevestigd door de talrijke ingeschreven merken met de bestanddelen „respi” en „cort”.

Beoordeling door het Gerecht

- 68 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.
- 69 Volgens deze 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 arresten Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 29-33, en 22 juni 2004, Ruiz-Picasso e.a./BHIM — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Jurispr. blz. II-1739, punten 49 en 50, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 70 Hierboven is in de eerste plaats vastgesteld dat de betrokken waren dezelfde zijn, en in de tweede plaats dat de conflicterende merken voor de vakmensen middelmatig overeenstemmen en voor de eindverbruikers in sterke mate.
- 71 Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het oudere merk dient te worden opgemerkt dat de twee groepen van het relevante publiek dit merk beschrijvend zullen achten, zij het in verschillende mate. Zoals hierboven reeds is uiteengezet bij het onderzoek van de begripsmatige overeenstemming, zullen de vakmensen de twee bestanddelen immers opvatten als beschrijvingen van de doelstelling en van de werkzame stof van de betrokken waar, terwijl de eindverbruikers geen specifieke begripsmatige betekenis zullen toeschrijven aan het bestanddeel „cort”, maar wel de in het bestanddeel „respi” vervatte verwijzing zullen kunnen begrijpen.

- 72 Derhalve kan het oudere merk worden geacht een afgezwakt onderscheidend vermogen te hebben voor het relevante publiek, in het bijzonder voor de medische vakmensen. In dit verband kan verzoeksters stelling inzake het veelvuldige gebruik van „suggestieve tekens” in de sector van therapeutische middelen niet worden aanvaard, aangezien deze stelling geenszins is gestaafd en verzoekster voorts niet uitlegt waarom deze omstandigheid relevant is in het concrete geval van het oudere merk.
- 73 Hoewel wegens de onderlinge samenhang van de factoren die relevant zijn voor de beoordeling van het verwarringsgevaar en het feit dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het merk waarop de oppositie is gebaseerd, sterker is (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 20), op grond van het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk verwarringsgevaar bij de vakmensen kan worden uitgesloten, volstaat deze omstandigheid niet met betrekking tot de eindverbruikers, voor wie de conflicterende merken in sterke mate overeenstemmen.
- 74 Derhalve dient te worden vastgesteld dat er bij de Duitse eindverbruiker gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk bestaat. Bijgevolg dient het enige middel te worden aanvaard en moet de bestreden beslissing dus worden vernietigd, zonder dat behoeft te worden onderzocht of de door verzoekster aangevoerde beslissing van het Deutsche Patent- und Markenamt voor de onderhavige zaak relevant is.

Kosten

- 75 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd.

Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het te worden verwezen in zijn eigen kosten en in de kosten van verzoekster, voor zover deze laatste dit heeft gevorderd. Aangezien verzoekster niet heeft geconcludeerd dat interveniënte wordt verwezen in de kosten, zal zij haar eigen kosten betreffende de interventie dragen. Interveniente ten slotte zal haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 19 april 2004 (zaak R 1004/2002-2) wordt vernietigd.**

- 2) **Het BHIM zal zijn eigen kosten dragen alsmede die van verzoekster, behalve de kosten betreffende de interventie.**

- 3) **Verzoekster zal haar kosten betreffende de interventie dragen.**

4) Interveniente zal haar eigen kosten dragen.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 februari 2007.

De griffier

De president van de Tweede kamer

E. Coulon

J. Pirrung

