ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

18 oktober 2007 *

In zaak T-425/03,

AMS Advanced Medical Services GmbH, gevestigd te Mannheim (Duitsland), aanvankelijk vertegenwoordigd door G. Lindhofer, vervolgens door G. Lindhofer en S. Schäffler, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

* Procestaal: Duits.

American Medical Systems, Inc., gevestigd te Minnetonka, Minnesota (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door H. Kunz-Hallstein en R. Kunz-Hallstein, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 12 september 2003 (zaak R 671/2002-4) inzake een oppositieprocedure tussen AMS Advanced Medical Services GmbH en American Medical Systems, Inc.,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, E. Martins Ribeiro en K. Jürimäe, rechters,

griffier: J. Plingers, administrateur,

gezien het op 17 december 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 23 april 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

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

na de terechtzitting op 7 november 2006,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 25 oktober 1999 heeft AMS Advanced Medical Services GmbH bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag 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 hieronder weergegeven beeldteken „AMS Advanced Medical Services”:



3 De waren en diensten waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 5, 10 en 42 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 met betrekking tot deze klassen omschreven als volgt:

— klasse 5: „Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen";

— klasse 10: „Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten; kunstledematen, -ogen en -tanden; orthopedische artikelen; hechtmateriaal";

— klasse 42: „Huisvesting en bediening van gasten; diensten van chemici; ingenieursdiensten; ziekenhuizen, herstellingsoorden en rusthuizen; medische verzorging, dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging; diensten van een medisch, bacteriologisch of chemisch laboratorium; ontwikkeling van geneesmiddelen, farmaceutisch werkzame voedingsmiddelen en andere producten voor de gezondheidszorg en het uitvoeren van medisch en klinisch onderzoek, consultatie en ondersteuning van derden bij deze activiteiten; onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied, met name medisch, bacteriologisch of chemisch onderzoek; diensten van opticiens; fysisch onderzoek; tolken; computerprogrammering, met name voor medisch gebruik; het verstrekken van technische expertise; onderzoek (technisch en juridisch) op het gebied van intellectuele eigendom; technische advisering en expertise; advisering van medische experts bij de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van therapieprogramma's en het testen van dergelijke therapieprogramma's door middel van onderzoek; het fokken van dieren; vertalingen; verhuur van gegevensverwerkende installaties; verhuur van verkoopautomaten; beheer en exploitatie van auteursrechten; exploitatie van intellectuele eigendom; het testen van materialen; reservering van accommodatie".

4 Deze aanvraag werd op 29 mei 2000 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 43/00.

5 Op 28 augustus 2000 heeft de onderneming American Medical Systems, Inc. oppositie ingesteld tegen het aangevraagde merk op grond dat er verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat. Deze oppositie was met name gebaseerd op verschillende nationale merken die zijn ingeschreven in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux-landen, en in het bijzonder op het woordmerk AMS, dat op 20 maart 1996 onder nummer 2061585 werd ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk voor de volgende waren van klasse 10 in de zin van de Overeenkomst van Nice:

„Chirurgische, medische en diergeneeskundige toestellen en instrumenten; hechtmateriaal; medische hulpmiddelen voor de controle van urologische aandoeningen en impotentie; prothesen; penisprothesen; urinaire prothesen; kunstmatige sfincters; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen, voor zover begrepen in klasse 10."

6 Bij beslissing van 31 mei 2002 heeft de oppositieafdeling uitsluitend op basis van het in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven woordmerk AMS (hierna: „oudere merk") de oppositie toegewezen met betrekking tot de waren van klasse 10, op grond dat er op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk verwarringsgevaar bestond. De oppositieafdeling was immers van mening dat de waren van klasse 10 waarop het aangevraagde merk en het oudere merk betrekking hebben, dezelfde waren en dat de conflicterende tekens overeenstemden door de combinatie van de gemeenschappelijke letters „a," „m" en „s". Het beeldelement en het woordelement „advanced medical services" hadden volgens haar weinig onderscheidend vermogen en de betekenis ervan in het aangevraagde merk moest gering worden geacht. De oppositieafdeling heeft daarentegen de oppositie afgewezen met betrekking tot de waren van klasse 5 en de diensten van klasse 42.

7 Op 30 september 2002 heeft interveniënte bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling op grond dat daarbij haar oppositie was afgewezen voor de volgende waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking had:

— klasse 5: „Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen";

— klasse 42: „Ziekenhuizen, herstellingsoorden en rusthuizen; medische verzorging, dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging; diensten van een medisch, bacteriologisch of chemisch laboratorium; ontwikkeling van geneesmiddelen, farmaceutisch werkzame voedingsmiddelen en andere producten voor de gezondheidszorg en het uitvoeren van medisch en klinisch onderzoek, consultatie en ondersteuning van derden bij deze activiteiten; onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied, met name medisch, bacteriologisch of chemisch onderzoek; diensten van opticiens; advisering van medische experts bij de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van therapieprogramma's en het testen van dergelijke therapieprogramma's door middel van onderzoek".

8 Interveniënte heeft aangevoerd dat er een nauwe band bestaat tussen de waren van klasse 5 en die van klasse 10, aangezien eerstgenoemde worden gebruikt als hulpmiddelen bij de toediening van medische preparaten of minstens in het kader van de toediening ervan. Met betrekking tot de diensten van klasse 42 dient volgens haar rekening te worden gehouden met het feit dat alle farmaceutische bedrijven onderzoek doen en daartoe verplicht zijn.

9 Verzoekster heeft om te beginnen in haar voor de vierde kamer van beroep van het BHIM neergelegde memorie verklaard dat „[e]r geen enkel gevaar voor verwarring best[ond] tussen de merken AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS en AMERICAN MEDICAL SYSTEMS enerzijds en AMS Advanced Medical Services anderzijds met betrekking tot de actuele lijst van waren en diensten, aangezien het gemeenschapsmerk AMS Advanced Medical Services tijdens de oppositieprocedure werd beperkt (zie beslissing nr. 1697/2002 van 31 mei 2002)". Verzoekster heeft vervolgens gepreciseerd „dat zij zich [aansloot] bij de conclusies van de oppositieafdeling inzake de soortgelijkheid van de waren en het belang dat de oppositieafdeling [had] gehecht aan de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren en diensten". Verzoekster heeft ten slotte betwist dat de merken van interveniënte in de vijf jaar vóór de oppositieprocedure in de Europese Gemeenschap normaal waren gebruikt voor de waren van klasse 10 en zij heeft interveniënte dus verzocht om het bewijs van gebruik van haar verschillende merken te leveren.

10 Bij beslissing van 12 september 2003 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de oppositie van interveniënte toegewezen, behalve met betrekking tot de volgende waren waarvoor de inschrijving van het door verzoekster aangevraagde merk werd aanvaard, te weten „voedingsmiddelen voor baby's; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen", aangezien kan worden aangenomen dat deze waren voldoende verschillen van de door het oudere merk beschermde waren. Daarentegen heeft de kamer van beroep gesteld dat in wezen alle waren en diensten waarvoor de oppositie werd toegewezen, de medische sector betreffen en zijn bestemd voor het genezen van fysieke kwalen, net als de door het oudere merk aangeduide waren, waardoor verwarringsgevaar ontstaat gelet op de bestemming van deze waren en de overeenstemming van de betrokken tekens. Ten slotte werd de exceptie die verzoekster in het kader van de procedure voor de kamer van beroep had opgeworpen en volgens welke het merk van interveniënte in de Gemeenschap niet was gebruikt, door de kamer van beroep verworpen op grond dat zij niet tijdig voor de oppositieafdeling was geformuleerd.

Conclusies van partijen

11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— de gemeenschapsmerkaanvraag toe te wijzen;

— subsidiair, de zaak terug te wijzen naar de kamer van beroep;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

12 Ter terechtzitting heeft verzoekster verklaard, haar tweede vordering in te trekken. Daarvan is akte genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting.

13 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

Ontvankelijkheid van verzoeksters derde vordering

14 Met haar derde vordering vraagt verzoekster het Gerecht om de zaak terug te wijzen naar de kamer van beroep voor een uitspraak op haar inschrijvingsaanvraag.

15 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het BHIM ingevolge 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 bevelen 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. Volgens de rechtspraak geldt dit beginsel met name wanneer de vordering een verzoek betreft om de zaak terug te wijzen naar het BHIM voor een uitspraak op de inschrijvingsaanvraag [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33; 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punten 11 en 12, en 31 maart 2004, Fieldturf/BHIM (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Jurispr. blz. II-1023, punt 15].

16 Verzoeksters derde vordering is derhalve niet-ontvankelijk.

Vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing

17 Verzoekster voert in wezen twee middelen aan, te weten schending van artikel 8, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94 en het ontbreken van normaal gebruik van de merken van interveniënte.

1. Eerste middel: schending van artikel 8, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94

Ontvankelijkheid van de voor het Gerecht aangevoerde gegevens rechtens

Argumenten van partijen

18 Het BHIM wijst erop dat volgens artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht de memories van de partijen geen wijziging kunnen brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep. Dit onderwerp wordt bepaald door het beroepschrift en de vorderingen van de verzoekende partij.

19 Volgens het BHIM staat niet definitief vast in welke mate de verwerende partij voor de kamer van beroep het onderwerp van het geschil voor deze instantie mede kan bepalen door in haar memorie van antwoord zelf op te komen tegen vaststellingen die in de beslissing van de voorgaande instantie werden gedaan en die door de verzoekende partij niet werden betwist, met name wanneer zij zelf geen beroep heeft ingesteld. Evenmin staat definitief vast of de kamer van beroep de bestreden beslissing moet onderzoeken in haar geheel, dan wel of zij zich mag beperken tot aspecten van de beslissing die expliciet aan haar werden voorgelegd in de uiteenzetting van de gronden van het beroep. Het BHIM verwijst in dit verband naar de tegenstrijdige overwegingen in respectievelijk het arrest van het Gerecht van 23 september 2003, Henkel/BHIM — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Jurispr. blz. II-3253, punt 29), en het arrest van 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM González Cabello en Iberia Línéas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 en T-184/02, Jurispr. blz. II-965, punt 76).

20 Het BHIM herinnert eraan dat de door de oppositieafdeling gedane vaststellingen die door de verwerende partij voor de kamer van beroep niet werden betwist, niet voor het eerst voor het Gerecht tot het onderwerp van het geschil kunnen behoren.

21 Het BHIM wijst erop dat in casu verzoekster, die voor de kamer van beroep verwerende partij was, in het kader van de beroepsprocedure expliciet de juistheid van de vaststellingen van de oppositieafdeling had erkend, aangezien zij had verklaard „dat zij zich [aansloot] bij de conclusies van de oppositieafdeling inzake de soortgelijkheid van de waren en het belang dat de oppositieafdeling [had] gehecht aan de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren en diensten". Verzoekster had zich immers enkel verzet tegen een herziening van de beslissing van de oppositieafdeling door de kamer van beroep in de zin van een uitbreiding van de waren en diensten die soortgelijk aan die van interveniënte moeten worden geacht. Aldus is het BHIM van mening dat het onderwerp van de procedure voor de kamer van beroep enkel bestond in de vraag of andere waren en diensten dan die welke oorspronkelijk door de oppositieafdeling waren aangewezen, soortgelijk waren aan die waarop het oudere merk betrekking had. Voor zover verzoekster in het kader van het onderhavige beroep opkomt tegen de overeenstemming van de tekens zoals deze door de oppositieafdeling werd vastgesteld en door de kamer van beroep werd bevestigd, is dit middel niet-ontvankelijk, aangezien daardoor het onderwerp van het geschil wordt gewijzigd in de zin van artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering. Verder is dit middel niet-ontvankelijk omdat het het beginsel schendt dat niemand kan betwisten wat hij voordien heeft erkend (venire contra factum proprium).

Beoordeling door het Gerecht

22 Om te beginnen dient te worden nagegaan of, zoals het BHIM aanvoert, verzoekster uitdrukkelijk voor de kamer van beroep heeft erkend dat de conflicterende merken overeenstemmen, zodat zij dit voor het Gerecht niet meer kan betwisten.

23 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat verzoekster in de tweede alinea van haar bij de kamer van beroep ingediende memorie van 13 februari 2003 heeft verklaard „dat zij zich [aansloot] bij de conclusies van de oppositieafdeling inzake de soortgelijkheid van de waren en het belang dat de oppositieafdeling [had] gehecht aan de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren en diensten".

24 Anders dan het BHIM betoogt, kan niet worden gesteld dat verzoekster in deze alinea uitdrukkelijk heeft erkend dat de conflicterende merken overeenstemmen. Verzoekster zegt daarin immers niet in duidelijke en precieze bewoordingen dat zij de overeenstemming van deze merken niet betwist, maar stelt enkel dat zij het belang dat de oppositieafdeling heeft gehecht aan de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de conflicterende merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten, niet betwist.

25 Dat verzoekster niet uitdrukkelijk heeft erkend dat de conflicterende merken overeenstemmen, wordt bevestigd door de eerste alinea van die memorie, waarin zij heeft verklaard dat „[e]r geen enkel gevaar voor verwarring bestond tussen de merken AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS en AMERICAN MEDICAL SYSTEMS enerzijds en AMS Advanced Medical Services anderzijds met betrekking tot de actuele lijst van waren en diensten, aangezien het gemeenschapsmerk AMS Advanced Medical Services tijdens de oppositieprocedure werd beperkt". Uit deze verklaring blijkt immers dat verzoekster de overeenstemming van deze merken voor de kamer van beroep wilde betwisten met betrekking tot de waren van klasse 5 en de diensten van klasse 42. Zij heeft dit bovendien bevestigd in antwoord op een vraag van het Gerecht over de draagwijdte en strekking van de twee alinea's van haar memorie van 13 februari 2003. In de eerste alinea stelt verzoekster dus enkel dat het verwarringsgevaar slechts bestaat met betrekking tot de waren van klasse 10, op welk punt zij overigens de beslissing van de oppositieafdeling niet heeft aangevochten.

26 Ten slotte heeft de kamer van beroep zelf geenszins de memorie van verzoekster van 13 februari 2003 uitgelegd als een uitdrukkelijke erkenning van de vaststellingen van de oppositieafdeling inzake het ontbreken van overeenstemming van

de conflicterende merken, aangezien zij met betrekking tot deze overeenstemming heeft opgemerkt dat „[d]e merken in belangrijke mate overeenstem[den] omdat zij hetzelfde acroniem AMS bevatten", zonder op enigerlei wijze te verwijzen naar een vermeende uitdrukkelijke erkenning hiervan door verzoekster.

27 Wat er ook van zij, zelfs indien verzoekster in haar memorie van 13 februari 2003 uitdrukkelijk zou hebben erkend dat de conflicterende merken overeenstemmen, dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het krachtens artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94 voor het Gerecht ingestelde beroep is gericht op de toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep [zie arresten Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 46, en 22 oktober 2003, Éditions Albert René/BHIM — Trucco (Starix), T-311/01, Jurispr. blz. II-4625, punt 70]. Ingevolge artikel 74 van verordening nr. 40/94 moet deze toetsing gebeuren met inachtneming van het feitelijke en het juridische kader van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep is gebracht [arresten Gerecht van 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Ovaal tablet), T-194/01, Jurispr. blz. II-383, punt 16, en 1 februari 2005, SPAG/BHIM — Dann en Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Jurispr. blz. II-287, punt 17]. Bovendien bepaalt artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering dat de memories van de partijen geen wijziging kunnen brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep.

28 Dienaangaande zij vastgesteld dat bij een op basis van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ingestelde oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk het BHIM de vraag wordt voorgelegd, of de waren en diensten waarop de conflicterende merken betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn, en of die merken overeenstemmen (zie in die zin arrest HOOLIGAN, punt 27 supra, punten 24 en 25).

29 De omstandigheid dat verzoekster voor de kamer van beroep de overeenstemming van de conflicterende merken niet heeft betwist, kan derhalve geenszins als gevolg hebben dat het BHIM niet langer de vraag hoeft te behandelen of deze merken

overeenstemmen of gelijk zijn. Een dergelijke omstandigheid kan dus evenmin als gevolg hebben dat verzoekster het recht wordt ontzegd, binnen de grenzen van het juridische en feitelijke kader van het geschil voor de kamer van beroep op te komen tegen het oordeel van deze instantie op dit punt (zie in die zin arrest HOOLIGAN, punt 27 supra, punten 24 en 25).

30 Verzoeksters betwistingen voor het Gerecht inzake de overeenstemming van de conflicterende merken blijven binnen het kader van het geschil zoals dat was gebracht voor de kamer van beroep, die zich met name heeft uitgesproken over de vraag of de conflicterende merken overeenstemmen. Verzoekster komt immers enkel op tegen het oordeel en de redenering van deze instantie op dit punt. Bijgevolg heeft verzoekster met deze betwistingen geen wijziging gebracht in het onderwerp van het geschil en zijn deze dus ontvankelijk voor het Gerecht.

31 In deze omstandigheden moet de door het BHIM opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid worden afgewezen.

Ten gronde

Argumenten van partijen

32 Verzoekster voert aan dat er geen sprake is van overeenstemming en dus van verwarringsgevaar tussen de merken AMS AMBICOR, AMS SECURO-T en AMERICAN MEDICAL SYSTEMS van interveniënte enerzijds, en het aangevraagde merk AMS Advanced Medical Services anderzijds. Deze conclusie, waartoe ook de kamer van beroep is gekomen, wordt niet betwist.

33 Verder betoogt verzoekster dat, in tegenstelling tot hetgeen in de bestreden beslissing wordt gesteld, er evenmin verwarringsgevaar bestaat tussen het oudere merk en het aangevraagde merk, aangezien de conflicterende tekens niet overeenstemmen en de betrokken waren en diensten niet soortgelijk zijn.

34 Wat in de eerste plaats de overeenstemming van de tekens betreft, is verzoekster van mening dat telkens dient te worden uitgegaan van de totaalindruk die de twee betrokken tekens oproepen. Daarentegen mag niet één element van het teken afzonderlijk worden onderzocht, zoals de kamer van beroep heeft gedaan. De inschrijving van een communautair beeldmerk biedt immers slechts bescherming aan het aangevraagde merk in zijn geheel, en niet aan bepaalde delen van namen of letters.

35 In dit verband merkt verzoekster op dat de merkaanvraag betrekking had op een beeldmerk bestaande in een grafisch weergegeven, uit pijlen bestaande ring met rechts daarvan de woordelementen „ams" en „advanced medical services". Zij voegt daaraan toe dat de grafisch weergegeven, uit pijlen bestaande ring is verbonden met de woordelementen door een lijn die de ring doorkruist, met dien verstande dat het element „ams" boven deze lijn staat, terwijl het element „advanced medical services" onmiddellijk eronder staat. Verzoekster preciseert dat „AMS" als afkorting wijst op de drie beginletters van het element „advanced medical services", dat tevens haar firmanaam is. Het aangevraagde merk wordt altijd voluit als „ams advanced medical services" uitgesproken, en nooit afzonderlijk aangeduid met de afkorting „AMS" alleen, die niet veelzeggend is. Het element „ams", dat op zich weinig onderscheidend vermogen heeft, kan dus niet worden geacht het merk dermate te karakteriseren dat alle andere elementen op de achtergrond worden geschoven.

36 Wat in de tweede plaats de soortgelijkheid van de waren betreft, voert verzoekster aan dat er geen sprake is van soortgelijkheid tussen de zeer gespecialiseerde waren van klasse 10 waarop interveniënte aanspraak maakt, en de waren van de klassen 5 en 42

waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft. Ook indien het in beide gevallen gaat om de medische sector, volstaat deze omstandigheid niet voor de conclusie dat de waren soortgelijk zijn. De medische sector is buitengewoon ruim en kan een geheel van waren van verschillende klassen omvatten, hetgeen ertoe zou leiden dat de beschermingsomvang die wordt toegekend aan een naam van een waar die voor een concreet en zeer gespecialiseerd medisch gebied werd ingeschreven, wordt uitgebreid tot waren die uit merkenrechtelijk oogpunt sterk daarvan verschillen.

37 In de derde plaats is verzoekster van mening dat het oudere merk, dat slechts bestaat in de drie letters „a", „m" en „s" om een afkorting te vormen, een zwak onderscheidend vermogen heeft en dus hooguit in beperkte mate wordt beschermd. Bovendien is er bij het onderzoek van het gevaar voor verwarring van twee tekens sprake van een onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten, in die zin dat bij merken met een zwakker onderscheidend vermogen kan worden geconcludeerd tot het ontbreken van verwarringsgevaar op basis van een kleiner verschil tussen de betrokken waren en diensten. Dit is in casu het geval. Het oudere merk heeft een zwak onderscheidend vermogen en zowel de verschillen tussen de conflicterende tekens als die tussen de betrokken waren en diensten zijn voldoende groot om verwarringsgevaar uit te sluiten.

38 Het BHIM betoogt dat het concurrerend of complementair karakter van de waren een belangrijk element is van de relevante omstandigheden van het concrete geval waarmee rekening moet worden gehouden bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar (arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22; 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 18, en 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40). Indien kan worden staande gehouden dat bepaalde waren uit het oogpunt van de consument concurrerend of complementair zijn, kunnen deze waren in normale omstandigheden prima facie soortgelijk in merkenrechtelijke zin worden geacht.

39 De benadering om voor de soortgelijkheid van de waren te kijken naar de complementariteit van de waren en diensten, rekening houdend met de relevante markt, is ook in de rechtspraak van het Gerecht gehanteerd [zie in dit verband arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM — Educational Services (ELS), T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punten 55 en 56].

40 Het BHIM is het eens met het standpunt van de kamer van beroep en betoogt dat de waren van de klassen 5 en 10 waarop de conflicterende merken betrekking hebben, soortgelijk zijn, omdat zij gelijktijdig worden gebruikt en eenzelfde doel, te weten een therapeutische behandeling, nastreven. De diensten van klasse 42 waarvoor de inschrijving van het aangevraagde merk in casu wordt betwist, zijn soortgelijk aan de waren van klasse 10, omdat deze laatste normaal worden gebruikt in het kader van het verrichten van bovengenoemde diensten. Wat de diensten op het gebied van onderzoek betreft, dient voorts rekening te worden gehouden met het feit dat farmaceutische ondernemingen die medische instrumenten van klasse 10 vervaardigen, normaliter actief zijn op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en dat dient te worden aangenomen dat het gespecialiseerde publiek dat deze instrumenten gebruikt, dit weet.

41 Interveniënte schaart zich in wezen achter het betoog van het BHIM en concludeert dat de waren en diensten waarvoor de merkinschrijving wordt gevraagd, soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarop het oudere merk betrekking heeft.

Beoordeling door het Gerecht

42 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".

43 Voorts moet volgens artikel 8, lid 2, sub a-i en ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken worden verstaan: de gemeenschapsmerken en de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan die van de gemeenschapsmerkaanvraag.

44 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 [arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 38 supra, punt 17; arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 25; 30 juni 2004, BMI Bertollo/BHIM — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Jurispr. blz. II-1887, punt 34, en 15 maart 2006, Eurodrive Services and Distribution/BHIM — Gómez Frías (euroMASTER), T-31/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 28].

45 Verder staat vast dat het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten SABEL, punt 38 supra, punt 22; Canon, punt 44 supra, punt 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 38 supra, punt 18, en Marca Mode, punt 38 supra, punt 40; arresten Fifties, punt 44 supra, punt 26, en DIESELIT, punt 44 supra, punt 35).

46 Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben.

Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd [arresten Canon, punt 44 supra, punt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 38 supra, punt 19, en Marca Mode, punt 38 supra, punt 40; arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 25, in hogere voorziening bevestigd bij beschikking Hof van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM, C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657]. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarin wordt gesteld dat het begrip overeenstemming moet worden uitgelegd in samenhang met het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van talrijke factoren, met name van de bekendheid van het merk op de markt, de associatie die het kan oproepen met het gebruikte of ingeschreven teken en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten (zie arrest DIESELIT, punt 44 supra, punt 36, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

47 Voorts dient de globale beoordeling, wat de visuele, auditieve 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. Blijkens de formulering van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk „[…] verwarring bij het publiek kan ontstaan […]", speelt immers de perceptie van de merken bij de gemiddelde consument van het betrokken type waren of diensten, een beslissende rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (zie in die zin arresten SABEL, punt 38 supra, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 38 supra, punt 25; beschikking Matratzen Concord/BHIM, punt 46 supra, punt 29; arrest DIESELIT, punt 44 supra, punt 38).

48 Voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wordt de gemiddelde consument van de betrokken waren geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Er dient voorts rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en hij moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het

aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 38 supra, punt 26; arresten Fifties, punt 44 supra, punt 28, en DIESELIT, punt 44 supra, punt 38).

49 Ten slotte volgt uit het in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94 geformuleerde beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, dat een ouder gemeenschapsmerk in alle lidstaten op dezelfde wijze wordt beschermd. Derhalve kunnen oudere gemeenschapsmerken worden tegengeworpen aan een latere merkaanvraag die aan de bescherming afbreuk zou kunnen doen, zij het uitgaande van de perceptie van de consumenten van een deel van het grondgebied van de Gemeenschap. Het in artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 geformuleerde beginsel dat de inschrijving van een merk ook wordt geweigerd indien slechts in een deel van de Gemeenschap een absolute weigeringsgrond bestaat, is mutatis mutandis dus ook van toepassing in geval van een relatieve weigeringsgrond in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [arrest MATRATZEN, punt 46 supra, punt 59; arresten Gerecht van 6 oktober 2004, New Look/BHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection), T-117/03-T-119/03 en T-171/03, Jurispr. blz. II-3471, punt 34, en 1 maart 2005, Fusco/BHIM — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Jurispr. blz. II-715, punt 33].

50 In casu zijn de oppositiemerken nationale merken die in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux-landen zijn ingeschreven. De beslissing van de oppositieafdeling en de bestreden beslissing zijn uitsluitend gebaseerd op het oudere merk dat in het Verenigd Koninkrijk is ingeschreven, wat door partijen niet wordt betwist. Derhalve moet het onderzoek worden beperkt tot het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk.

51 Zoals de kamer van beroep in punt 12 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument in het Verenigd Koninkrijk, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn, alsmede uit de vaklieden en specialisten uit de medische sector in het Verenigd Koninkrijk.

52 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient de beoordeling van het gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens door de kamer van beroep te worden onderzocht.

— Soortgelijkheid van de waren en diensten

53 Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de mogelijke verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan [arrest Hof van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237, punt 85; zie arresten Gerecht van 15 januari 2003, Mystery Drinks/BHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Jurispr. blz. II-43, punt 39, en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 7 juli 2005, Miles International/BHIM — Biker Miles (Biker Miles), T-385/03, Jurispr. blz. II-2665, punt 31, en arrest euroMASTER, punt 44 supra, punt 31].

54 Wat de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren betreft, is de kamer van beroep in de punten 8 en 13 van de bestreden beslissing niet teruggekomen op het oordeel van de oppositieafdeling met betrekking tot de „voedingsmiddelen voor baby's; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen", op grond dat kon worden aangenomen dat deze waren voldoende verschillen van de door het oudere merk aangeduide medische, chirurgische en andere dergelijke waren om verwarringsgevaar uit te sluiten.

55 Er dient te worden vastgesteld dat interveniënte in het kader van het onderhavige beroep deze conclusie niet heeft betwist.

56 De kamer van beroep heeft daarentegen de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd met betrekking tot de andere waren van klasse 5 en alle diensten van klasse 42.

57 De kamer van beroep heeft immers in punt 8 van de bestreden beslissing gesteld dat de „farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; diëtische substanties voor medisch gebruik, pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen" (klasse 5) en alle diensten van klasse 42 waarop het beroep voor de kamer van beroep betrekking had, „de medische sector betreffen en zijn bestemd voor het genezen van fysieke kwalen, net als de door het oudere merk aangeduide waren, waardoor verwarringsgevaar ontstaat gelet op de overeenstemming van de tekens".

58 De kamer van beroep heeft dienaangaande in de punten 9 tot en met 11 van de bestreden beslissing gepreciseerd dat de betrokken waren de medische sector betreffen en dat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten soortgelijk zijn aan de door het oudere merk beschermde waren, omdat zij soortgelijke gebieden betreffen, zoals bacteriologie, farmaceutica en andere dergelijke sectoren, en nauw met elkaar verbonden zijn door de sterk gespecialiseerde aard ervan.

59 Dit standpunt moet worden aanvaard.

60 In dit verband dient te worden opgemerkt dat de door het oudere merk beschermde waren en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, alle de medische sector betreffen en dus zijn bestemd om in het kader van een therapeutische behandeling te worden gebruikt.

61 Bovendien zijn alle door het aangevraagde merk aangeduide waren hetzij complementair aan hetzij concurrerend met de door het oudere merk beschermde waren. Aldus zijn de farmaceutische en hygiënische producten, de diëtische substanties voor medisch gebruik, de pleisters, verbandmiddelen en ontsmettingsmiddelen complementair aan de door het oudere merk beschermde waren, aangezien zij over het algemeen worden gebruikt in het kader van chirurgische ingrepen waarbij prothesen of kunstmatige sfincters worden geplaatst.

62 Zoals interveniënte terecht heeft beklemtoond, zal de geneesheer bij het plaatsen van een prothese eerst de prothese ontsmetten met een ontsmettingsmiddel, vervolgens de prothese plaatsen en daarna de wond sluiten met behulp van een verband, en ten slotte dit verband op zijn plaats houden met pleisters. Het is tevens mogelijk dat hij een hygiënisch preparaat of farmaceutische producten voorschrijft.

63 Met betrekking tot de diergeneeskundige producten dient te worden vastgesteld dat zij ook complementair zijn aan de diergeneeskundige toestellen waarop het oudere merk betrekking heeft. De tandvulmiddelen en het afdrukmateriaal voor tandartsen concurreren met de medische hulpmiddelen waarop het oudere merk betrekking heeft, en zijn complementair aan de chirurgische en medische toestellen die eveneens door het oudere merk worden beschermd.

64 Wat de beoordeling van de soortgelijkheid van de litigieuze diensten betreft, moet om te beginnen worden vastgesteld dat, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, medische, bacteriologische en chemische onderzoeken en tests als die welke in de gemeenschapsmerkaanvraag worden opgesomd, nauw verbonden zijn met geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of artikelen als die welke waarop het oudere merk betrekking heeft. Verder wordt over het algemeen gebruikgemaakt van de door het oudere merk beschermde medische toestellen en artikelen, met name de prothesen, in het kader van medische handelingen in ziekenhuizen of privéklinieken als die welke in de gemeenschapsmerkaanvraag zijn opgegeven. Ten slotte kunnen de verschillende soorten onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied ook worden verricht in de sector van de waren waarop het oudere merk betrekking heeft.

65 Gelet op de nauw verwante bestemming van de betrokken waren en diensten en het complementaire karakter van de waren ten opzichte van de diensten, heeft de kamer van beroep dus terecht geoordeeld dat deze waren en diensten soortgelijk zijn.

66 Bijgevolg heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat de litigieuze waren en diensten soortgelijk zijn aan de door het oudere merk beschermde waren (zie in die zin arrest ELS, punt 39 supra, punt 56).

— Overeenstemming van de tekens

67 Zoals reeds in punt 47 supra werd gesteld, dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [zie arresten SABEL, punt 38 supra, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 38 supra, punt 25; arresten 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, en 24 november 2005, GfK/BHIM — BUS (Online Bus), T-135/04, Jurispr. blz. II-4865, punt 57, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

68 Volgens dezelfde rechtspraak kan een samengesteld merk slechts worden geacht overeen te stemmen met een ander merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met één van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dit is het geval wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van dit merk dat het relevante publiek onthoudt, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen

van het merk bijkomstig zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen [arrest MATRATZEN, punt 46 supra, punt 33, en arrest Gerecht van 13 juli 2005, Murúa Entrena/BHIM — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Jurispr. blz. II-2831, punt 52].

69 In de rechtspraak is gepreciseerd dat deze benaderingswijze niet inhoudt dat slechts één bestanddeel van een samengesteld merk wordt bekeken en met een ander merk wordt vergeleken. Bij een dergelijke vergelijking moeten integendeel de betrokken merken elk in hun geheel worden onderzocht. Dit sluit echter niet uit dat de totaalindruk die bij het relevante publiek door een samengesteld merk wordt opgeroepen, in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn onderdelen kan worden gedomineerd [zie arrest Gerecht van 11 mei 2005, Grupo Sada/BHIM — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Jurispr. blz. II-1667, punt 49, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

70 Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (arresten MATRATZEN, punt 46 supra, punt 35; GRUPO SADA, punt 69 supra, punt 49, en Julián Murúa Entrena, punt 68 supra, punt 54).

71 De kamer van beroep heeft in punt 9 van de bestreden beslissing geoordeeld dat het oudere merk en het aangevraagde merk in belangrijke mate overeenstemmen gelet op het feit dat zij beide dezelfde afkorting AMS bevatten.

72 Verzoekster verwijt de kamer van beroep dat zij één element van het teken afzonderlijk heeft onderzocht, terwijl de inschrijving van een communautair beeldmerk slechts bescherming biedt aan het aangevraagde merk in zijn geheel, en niet aan bepaalde delen van namen of letters.

73 Uit punt 9 van de bestreden beslissing — alsmede uit punt 3 ervan — blijkt dat de kamer van beroep zich heeft aangesloten bij het standpunt van de oppositieafdeling, die juist in wezen had gesteld dat de betrokken tekens overeenstemden aangezien zij hetzelfde dominerende element, te weten het element „ams", gemeen hadden.

74 Dienaangaande moet inderdaad worden vastgesteld dat een van de bestanddelen van de conflicterende tekens, te weten het element „ams", hetzelfde is.

75 De te vergelijken tekens zijn immers de volgende:

AMS



76 Wat om te beginnen de visuele vergelijking betreft, dient enerzijds te worden vastgesteld dat de afkorting AMS volledig is opgenomen in het aangevraagde merk AMS Advanced Medical Services.

77 Anderzijds is het aangevraagde merk een beeldmerk dat de vette hoofdletters „a", „m" en „s" in cursief bevat, voorafgegaan door zeven pijlen die een ring vormen. Deze figuur wordt doorsneden door een zwarte lijn die het element „ams" onderstreept. Onder dit element staat in kleiner lettertype de uitdrukking „Advanced Medical Services" die, met uitzondering van de eerste letter van elk woord, in kleine letters is geschreven. Het geheel is cursief gedrukt.

78 De afkorting AMS wordt dus in het oudere merk en in het aangevraagde merk op gelijksoortige wijze weergegeven, te weten in hoofdletters. Het is niet mogelijk om een onderscheid te maken op basis van de cursieve schrijfwijze van het aangevraagde merk, aangezien dit verschil voor de consument nauwelijks waarneembaar is.

79 Het aangevraagde merk kan evenmin van het oudere merk worden onderscheiden op basis van het beeldelement ervan, aangezien het betrokken publiek deze pijlen kan beschouwen als een loutere versiering van het woordelement. Het element „ams" heeft immers de overhand boven het beeldelement van het aangevraagde merk en doet zich daadwerkelijk gelden bij de perceptie van dit merk gelet op de grootte en de plaats ervan, namelijk op enige afstand van de pijlen die een cirkel beschrijven. Deze cirkel heeft een louter decoratieve functie en kan dus niet als het dominerende element van het aangevraagde merk worden beschouwd. Bijgevolg heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat het element „ams" het dominerende element van het aangevraagde merk is.

80 Het is juist dat het aangevraagde merk tevens de uitdrukking „advanced medical services" bevat.

81 Evenwel dient te worden opgemerkt dat het element „ams" niet de door het aangevraagde merk aangeduide waren en diensten beschrijft, zodat deze combinatie een zeker onderscheidend vermogen heeft. De uitdrukking „advanced medical services" heeft daarentegen een zeer beperkt onderscheidend vermogen voor waren van de medische sector. De term „advanced" deelt het publiek immers enkel mee dat de betrokken onderneming aan de top staat, of dit nu op het gebied van onderzoek, kennis of ervaring is, de term „medical" is in de medische sector beschrijvend voor de betrokken waren of diensten, en de term „services" kan in deze context geen onderscheidend vermogen hebben.

82 In dit verband zij eraan herinnerd dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie arrest Biker Miles, punt 53 supra, punt 44, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

83 Gelet op een en ander vertoont het aangevraagde merk visuele overeenstemmingen met het oudere merk.

84 Wat de fonetische vergelijking van de tekens betreft, bevatten de twee conflicterende tekens allebei de afkorting AMS, die de kern ervan vormt. Het aangevraagde merk bevat weliswaar ook de uitdrukking „advanced medical services", maar het is niet uitgesloten dat de gemiddelde consument uitsluitend met de afkorting AMS naar de twee merken verwijst, aangezien deze lettercombinatie overeenkomt met de afkorting van de uitdrukking „advanced medical services". Dat wordt nog versterkt door het feit dat alle letters van deze uitdrukking in een kleiner lettertype zijn geschreven.

85 Derhalve stemmen de conflicterende tekens ook fonetisch overeen.

86 Wat de begripsmatige vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat het element „ams" geen specifieke betekenis heeft, maar een willekeurige constructie zonder enige betekenis is, en dat de uitdrukking „advanced medical services" door een gemiddelde consument zal worden opgevat als de naam van de betrokken onderneming of als een uitdrukking met een lovend karakter in de medische sector. Bovendien is het mogelijk dat consumenten die het oudere merk hebben gezien, dezelfde betekenis toeschrijven aan de afkorting AMS. Bijgevolg stemmen de conflicterende tekens ook begripsmatig overeen.

87 De kamer van beroep heeft bijgevolg op goede gronden geoordeeld dat de conflicterende tekens overeenstemmen omdat het dominerende bestanddeel van het woordteken van het aangevraagde merk en het enige element van het oudere merk gelijk zijn (zie in die zin arresten Biker Miles, punt 53 supra, punt 45, en Julián Murúa Entrena, punt 68 supra, punt 76).

— Verwarringsgevaar

88 Zoals in de punten 53 tot en met 66 supra werd vastgesteld, zijn de litigieuze waren en diensten soortgelijk aan de waren waarop het oudere merk betrekking heeft. Gelet op de door de conflicterende tekens opgeroepen totaalindruk en rekening houdend met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van deze tekens, volstaat voorts de onderlinge overeenstemming om bij de consument verwarringsgevaar te doen ontstaan.

89 De kamer van beroep heeft dus op goede gronden geconcludeerd tot het bestaan van een dergelijk verwarringsgevaar en heeft terecht de aanvraag tot inschrijving van het teken AMS voor de betrokken waren en diensten afgewezen.

90 Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door verzoeksters argument dat bij de vergelijking van de tekens rekening had moeten worden gehouden met het oudere merk zoals het werd gebruikt, en niet zoals het werd ingeschreven.

91 Op dit punt dient immers eraan te worden herinnerd dat de tekens moeten worden vergeleken zoals zij zijn ingeschreven of zoals zij in de inschrijvingsaanvraag zijn opgenomen, ongeacht of zij op zichzelf dan wel samen met andere merken of vermeldingen worden gebruikt. Derhalve waren het juist de door de kamer van beroep

onderzochte tekens die dienden te worden vergeleken [zie in die zin arrest Gerecht van 8 december 2005, Castellblanch/BHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Jurispr. blz. II-5309, punt 57].

92 Mitsdien moet het eerste middel worden afgewezen.

2. Tweede middel: Ontbreken van normaal gebruik van de merken van interveniënte

Argumenten van partijen

93 Verzoekster voert aan dat de merken van interveniënte op het grondgebied van de Gemeenschap niet worden gebruikt op een wijze die de verkregen rechten in stand houdt. Zij preciseert dat interveniënte haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten van Amerika heeft en dat haar werkzaamheden betrekking hebben op urologische toestellen. De urologische waren, die worden verkocht onder samengestelde benamingen die het element „ams" bevatten (te weten AMS 700 CX™/CXM™ Penile Prostheses, AMS 700 Ultrex™/Ultrex™ Plus Penile Prostheses, AMS Ambicor® Penile Prostheses, AMS Malleable 600M™/650M™ Penile Prostheses, AMS Sphincter 800™ Urinary Control System), zijn zeer gespecialiseerde waren van klasse 10, met name een penisprothese en een urinecontrolesysteem. Geen enkele waar draagt alleen de benaming AMS. Verzoekster leidt daaruit af dat geen enkel verkregen recht in stand kan worden gehouden wanneer gebruik wordt gemaakt van een vorm die dermate afwijkt van het ingeschreven merk dat het onderscheidend vermogen van het teken wordt gewijzigd.

94 Verder betoogt verzoekster dat interveniënte haar merken niet in de Gemeenschap gebruikt, aangezien haar waren enkel aan Amerikaanse consumenten worden aangeboden.

95 Het BHIM stelt dat verzoekster de exceptie, volgens welke de merken van interveniënte niet normaal zijn gebruikt, voor het eerst voor de kamer van beroep heeft opgeworpen, zodat de kamer van beroep overeenkomstig artikel 74 van verordening nr. 40/94 dit voor het eerst voor haar geformuleerde verzoek terecht heeft afgewezen.

96 Dienaangaande herinnert het BHIM eraan dat volgens artikel 43 van verordening nr. 40/94 de houder van een ouder gemeenschapsmerk op verzoek van de aanvrager het bewijs levert dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waarop de oppositie is gebaseerd, op straffe van afwijzing van zijn oppositie. Dit bewijs kan dan worden geleverd binnen de termijn die het BHIM overeenkomstig regel 22 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) daartoe stelt. Voor een dergelijk gevolg is volgens het BHIM vereist dat het verzoek uitdrukkelijk en tijdig wordt geformuleerd. Het ontbreken van het bewijs van normaal gebruik kan alleen dan door afwijzing van de oppositie worden gesanctioneerd wanneer de aanvrager een dergelijk bewijs uitdrukkelijk en tijdig voor het BHIM heeft geëist (arrest MUNDICOR, punt 19 supra, punten 36-39).

97 Interveniënte schaart zich in wezen achter het standpunt van het BHIM en preciseert dat zij sterk aanwezig is op de Europese markt, waar zij al haar waren te koop aanbiedt.

Beoordeling door het Gerecht

98 Allereerst dient te worden opgemerkt dat verzoekster in haar verzoekschrift de bestreden beslissing niet specifiek bekritiseert voor zover daarbij haar verzoek tot bewijs van normaal gebruik werd afgewezen op grond dat het niet tijdig voor de

oppositieafdeling werd geformuleerd, maar zij integendeel het normale gebruik van de merken van interveniënte betwist. Niettemin dient te worden aangenomen dat haar betoog betrekking heeft op de analyse die de kamer van beroep heeft verricht inzake het tijdstip waarop het bewijs van normaal gebruik kan worden geleverd. Het is overigens in die zin dat het BHIM en interveniënte het tweede middel van verzoekster in hun memories hebben onderzocht en dat verzoekster tijdens de mondelinge behandeling opmerkingen heeft geformuleerd.

99 In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld of de kamer van beroep het gemeenschapsrecht heeft geschonden door zich op het standpunt te stellen dat het verzoek tot bewijs van normaal gebruik tijdig voor de oppositieafdeling had moeten worden geformuleerd.

100 Artikel 43 van verordening nr. 40/94, getiteld „Onderzoek van de oppositie", bepaalt in lid 1 dat bij het onderzoek van de oppositie het BHIM zo dikwijls als nodig de partijen verzoekt binnen een door het BHIM te stellen termijn te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van het BHIM zelf. Volgens artikel 43, lid 2, levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, op verzoek van de aanvrager 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. Lid 3 ervan preciseert dat lid 2 van toepassing is 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 wordt beschermd.

101 In de eerste plaats staat in casu vast dat het oudere merk een nationaal merk is, met name een in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merk (zie punten 5 en 6 supra), en dat de oppositieafdeling overigens in haar beslissing heeft geconcludeerd tot het bestaan van verwarringsgevaar op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk voor de waren van klasse 10.

102 In deze omstandigheden dient een rechtzetting te gebeuren met betrekking tot de verwijzing door de kamer van beroep naar artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94. In het tweede lid gaat het immers alleen om de gevolgen van niet-gebruik van een ouder gemeenschapsmerk, terwijl in casu het oudere merk een nationaal merk is. De relevante bepalingen zijn dus in feite lid 2 juncto lid 3 van dit artikel, waarbij lid 3 lid 2 van toepassing verklaart 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 [zie in die zin arresten Gerecht MUNDICOR, punt 19 supra, punt 33, en 23 februari 2006, Ponte Finanziaria/BHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Jurispr. blz. II-445, punt 31].

103 In de tweede plaats moet worden opgemerkt dat verzoekster het ontbreken van het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk voor het eerst voor de kamer van beroep heeft aangevoerd, en dat de kamer van beroep op basis van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 dit verzoek heeft afgewezen op grond dat het tijdig voor de oppositieafdeling had moeten en kunnen worden geformuleerd.

104 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens artikel 43 van verordening nr. 40/94 de houder van een ouder merk die oppositie heeft ingesteld, slechts na een desbetreffend verzoek van de aanvrager het bewijs dient te leveren dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere merk op het grondgebied waar het wordt beschermd, normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waarop de oppositie is gebaseerd, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken (arrest MUNDICOR, punt 19 supra, punt 37).

105 In wezen is het zo dat overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 bij het onderzoek van een krachtens artikel 42 ingestelde oppositie het oudere merk wordt geacht normaal te zijn gebruikt zolang de aanvrager niet verzoekt om het bewijs van een dergelijk gebruik te leveren. De indiening van een dergelijk

verzoek heeft dus tot gevolg dat de bewijslast voor het normaal gebruik (of voor het bestaan van een geldige reden voor het niet gebruiken) op de opposant komt te rusten op straffe van afwijzing van zijn oppositie. Voor een dergelijk gevolg is vereist dat het verzoek uitdrukkelijk en tijdig voor het BHIM wordt geformuleerd [arresten Gerecht MUNDICOR, punt 19 supra, punt 38; 16 maart 2005, L'Oréal/BHIM — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Jurispr. blz. II-949, punt 24, bevestigd bij beschikking Hof van 27 april 2006, L'Oréal/BHIM, C-235/05 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, en 7 juni 2005, Lidl Stiftung/BHIM — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Jurispr. blz. II-1917, punt 77].

106 Een dergelijk verzoek kan slechts worden geacht tijdig voor het BHIM te zijn geformuleerd, wanneer dit voor de oppositieafdeling is gebeurd. Het normale gebruik van het merk is immers een kwestie die, wanneer opgeworpen door de merkaanvrager, moet worden geregeld alvorens uitspraak wordt gedaan op de oppositie zelf (arrest FLEXI AIR, punt 105 supra, punt 26).

107 Uit artikel 43 van verordening nr. 40/94 en regel 22 van verordening nr. 2868/95, in onderlinge samenhang gelezen, blijkt immers dat het BHIM na ontvangst van een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag de aanvrager in kennis stelt van deze oppositie en een termijn stelt om opmerkingen in te dienen. Aangezien het bewijs van normaal gebruik van het merk volgens artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 een verzoek behelst dat enkel kan worden geformuleerd door de aanvrager van het gemeenschapsmerk, moet dit verzoek uitdrukkelijk voor de oppositieafdeling worden geformuleerd, aangezien het leidt tot een wijziging van de aard van het geschil doordat de opposant een verplichting wordt opgelegd waartoe hij niet noodzakelijkerwijs is gehouden.

108 Wanneer een dergelijk verzoek niet voor de oppositieafdeling wordt geformuleerd en deze laatste geen uitspraak doet op de kwestie van het normale gebruik van het oudere merk, zou de kamer van beroep, voor wie voor het eerst een verzoek tot bewijs van normaal gebruik van dit merk wordt geformuleerd, een beslissing moeten

heroverwegen op basis van een nieuw verzoek dat een kwestie aan de orde stelt die de oppositieafdeling dus niet heeft kunnen onderzoeken en waarover zij in haar beslissing geen uitspraak heeft gedaan.

109 Uit het voorgaande volgt dat het verzoek tot bewijs van het normale gebruik van het oudere merk enkel voor de oppositieafdeling kan worden geformuleerd.

110 Een dergelijke uitlegging is niet in strijd met het door verzoekster tijdens de mondelinge behandeling aangehaalde beginsel van functionele continuïteit tussen de verschillende instanties van het BHIM, waarnaar in de rechtspraak van het Gerecht wordt verwezen [arresten KLEENCARE, punt 19 supra, punten 25 en 26, en HOOLIGAN, punt 27 supra, punt 18, en arrest Gerecht van 10 juli 2006, La Baronia de Turis/BHIM — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Jurispr. blz. II-2085, punten 57 en 58].

111 In casu gaat het immers in elk geval niet om gegevens, feitelijk of rechtens, die verzoekster voor de oppositieafdeling niet heeft aangedragen, maar om een verzoek tot bewijs van het normale gebruik van het oudere merk, te weten een nieuw procedureel verzoek dat de inhoud van de oppositie wijzigt en dus noodzakelijkerwijs een kwestie aan de orde stelt die vóór het onderzoek van de oppositie moet worden behandeld, zodat het tijdig voor de oppositieafdeling had moeten worden geformuleerd.

112 Het verzoek tot bewijs van normaal gebruik voegt dus aan de oppositieprocedure deze prealabele vraag toe en wijzigt in die zin de inhoud ervan. De indiening van dit verzoek voor het eerst voor de kamer van beroep impliceert voor deze laatste het onderzoek van een nieuw en specifiek verzoek dat verband houdt met andere feitelijke en juridische overwegingen dan die welke hebben geleid tot het instellen van oppositie tegen de gemeenschapsmerkaanvraag.

113 De functionele continuïteit tussen de oppositieafdeling en de kamer van beroep, waarnaar in de in punt 110 supra aangehaalde rechtspraak wordt verwezen, impliceert weliswaar een heroverweging van de zaak door de kamer van beroep, maar kan in geen geval rechtvaardigen dat een dergelijk verzoek voor het eerst voor de kamer van beroep wordt ingediend. Deze continuïteit impliceert immers geenszins dat de kamer van beroep een andere zaak moet onderzoeken dan die welke aan de oppositieafdeling werd voorgelegd, te weten een zaak waarvan de draagwijdte werd uitgebreid door de toevoeging van de prealabele vraag van het normale gebruik van het oudere merk.

114 In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep terecht in punt 14 van de bestreden beslissing geconcludeerd dat „[h]et verzoek van [AMS Advanced Medical Services GmbH] om het bewijs van het gebruik te leveren, [moest] worden afgewezen, omdat het voor het eerst tijdens deze procedure [was] geformuleerd, terwijl het tijdig voor de oppositieafdeling had kunnen en moeten worden geformuleerd".

115 Derhalve dient het tweede middel te worden afgewezen.

116 Uit een en ander volgt dat het beroep moet worden verworpen.

Kosten

117 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en van interveniënte in de kosten van deze laatsten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) AMS Advanced Medical Services GmbH wordt verwezen in de kosten.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 18 oktober 2007.

De griffier

E. Coulon

De president van de Vijfde kamer

M. Vilaras