ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

28 juni 2005 *

In zaak T-301/03,

Canali Ireland Ltd, gevestigd te Dublin (Ierland), vertegenwoordigd door C. Gielen en O. Schmutzer, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

* Procestaal: Engels.

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

Canal Jean Co. Inc., gevestigd te New York, New York (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door M. Cover, solicitor,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de Tweede kamer van beroep van het BHIM, van 17 juni 2003 (zaak R 103/2002-2) betreffende oppositieprocedure 78859 tussen Canali SpA en Canal Jean Co. Inc.,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

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

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 29 augustus 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 17 december 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 15 december 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de op 2 februari 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

na de terechtzitting op 15 februari 2005,

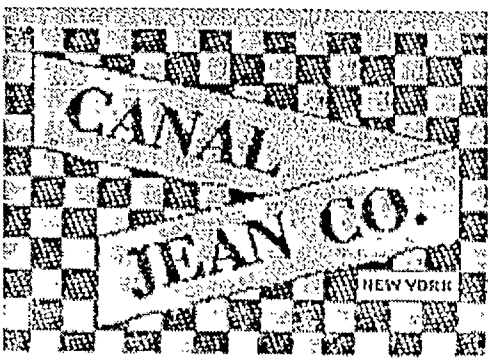
het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 22 november 1996 heeft interveniënte 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 aanvraag betrof het volgende beeldmerk:



3 De in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren en diensten behoren tot klasse 25 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en worden omschreven als volgt: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels".

4 Op 8 juni 1998 is de merkaanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 42/98.

5 Op 3 september 1998 heeft Canali SpA krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het merk wegens verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 tussen het aangevraagde merk en haar oudere merk.

6 De oppositie is gebaseerd op het bestaan van het oudere woordmerk CANALI, dat is ingeschreven voor producten en diensten van de klassen 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 en 42.

7 De oppositie van Canali SpA is gericht tegen alle in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven producten.

8 Bij beslissing van 27 november 2001 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen en de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd op grond dat, gelet op de gelijkheid van de waren waarop elk van de merken betrekking heeft, en op het grote onderscheidend vermogen van het oudere merk, het aanzienlijke gevaar van associatie zwaarder woog dan de beperkte overeenstemming van de betrokken tekens en tot verwarringsgevaar aanleiding gaf.

9 Op 25 januari 2002 heeft interveniënte beroep ingesteld krachtens de artikelen 57, 58 en 59 van verordening nr. 40/94 en regel 48 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), strekkende tot vernietiging van de beslissing wegens schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

10 Bij beslissing van 17 juni 2003 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep toegewezen.

Procesverloop en conclusies van partijen

11 Het Gerecht (Eerste kamer) heeft, op rapport van de rechter-rapporteur, besloten de mondelinge behandeling te openen. In het kader van maatregelen tot organisatie van de procesgang heeft het Gerecht partijen verzocht bepaalde vragen te beantwoorden. Om te beginnen heeft het Gerecht partijen verzocht opmerkingen te maken over de ontvankelijkheid van het beroep, gelet op het feit dat Canali SpA en niet verzoekster partij was in de procedure voor het BHIM. Partijen hebben binnen de gestelde termijn opmerkingen gemaakt. Het Gerecht heeft voorts, gelet op de door verzoekster in de onderhavige procedure overgelegde stukken, het BHIM en interveniënte verzocht te bevestigen dat Canali Ireland Ltd daadwerkelijk in de rechten van Canali SpA was getreden wat de administratieve maatregelen voor het BHIM betreft. Het BHIM heeft dat bevestigd. Interveniënte heeft op dit punt geen bezwaar gemaakt.

12 Partijen zijn ter terechtzitting van 15 februari 2005 gehoord in hun pleidooien en antwoorden op de gestelde mondelinge vragen.

13 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— de oppositie tegen de inschrijvingsaanvraag toe te wijzen en de aanvraag om inschrijving van het merk in zijn geheel af te wijzen en/of alle maatregelen te gelasten die het passend acht;

— interveniënte te verwijzen in de kosten.

14 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

15 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— over de interventiekosten in haar voordeel te beslissen.

De ontvankelijkheid

Argumenten van partijen

16 In de loop van de schriftelijke procedure hebben het BHIM en interveniënte beklemtoond dat verzoekster geen partij was in de procedure voor het BHIM en dat zij de nieuwe houdster van het oudere merk CANALI stelt te zijn. Huns inziens heeft enerzijds verzoekster niet aangetoond bevoegd te zijn tot instelling van het onderhavige beroep, en anderzijds betreft de bij het verzoekschrift gevoegde overdrachtsakte niet het in de oppositieprocedure aangevoerde oudere merk.

17 In repliek stelt verzoekster dat de overdrachtsakte weliswaar niet het oorspronkelijke inschrijvingsnummer van het oudere merk CANALI vermeldt, maar wel het nummer en de datum van het vernieuwingscertificaat (nr. 882 119 van 3 mei 1999) van dit merk. De gegevensbank van het Ufficio marchi e brevetti (Italiaans merken- en octrooibureau) geeft het laatste vernieuwingsnummer, daar de vernieuwde oudere inschrijvingen op het vernieuwingscertificaat zijn vermeld. Het vernieuwingscertificaat vermeldt duidelijk dat het de vernieuwing van het Italiaanse merk CANALI, eerste inschrijvingsnummer 513 948 van 2 oktober 1989, dus het ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde oudere merk, betreft.

Beoordeling door het Gerecht

18 Volgens artikel 63, lid 4, van verordening nr. 40/94 kan tegen een beslissing van een kamer van beroep beroep worden ingesteld „door partijen in de procedure voor de kamer van beroep voorzover zij door de beslissing van deze kamer in het ongelijk zijn gesteld".

19 Het Gerecht is van oordeel dat de nieuwe houders van een ouder merk krachtens artikel 63, lid 4, van verordening nr. 40/94 beroep kunnen instellen bij het Gerecht en als partij in de procedure moeten worden toegelaten zodra zij hebben aangetoond houder van het voor het BHIM aangevoerde merk te zijn.

20 Daar de nieuwe houder van het oudere Italiaanse merk heeft aangetoond dat het betrokken merk aan hem is overgedragen, en het BHIM de overdracht van het Italiaanse merk CANALI van Canali SpA aan verzoekster na de procedure voor de kamer van beroep heeft ingeschreven, is verzoekster partij in de procedure voor het BHIM geworden.

Ten gronde

21 In verband met het eerste petitumonderdeel, vernietiging van de bestreden beslissing, stelt verzoekster een enkel middel voor, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

22 Volgens verzoekster is de bestreden beslissing onjuist daar de kamer van beroep ten onrechte geen verwarringsgevaar tussen de twee merken heeft aangenomen.

23 Wat de overeenstemming tussen de tekens betreft, is verzoekster van mening dat, gelet op de gelijksoortigheid van de in het geding zijnde producten en de overeenstemming van de merken, het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld vanuit het oogpunt van het relevante publiek, in casu de gemiddelde Italiaanse consument.

24 In verband met de in het geding zijnde tekens stelt verzoekster dat het woord „canal" het dominante woordbestanddeel van het aangevraagde merk is en nauw overeenkomt met het oudere merk. Volgens verzoekster zijn de bijkomende bestanddelen van het aangevraagde merk te alledaags om een beslissende rol te spelen, waardoor de gemiddelde Italiaanse consument ze als onderscheidend zou kunnen waarnemen.

25 In de eerste plaats geeft verzoekster toe dat het aangevraagde merk visueel een aantal bestanddelen bevat die verschillen van het oudere merk.

26 In de tweede plaats stelt verzoekster dat de betrokken tekens auditief overeenkomen. Wanneer de consumenten het onderling of met een detailhandelaar over de producten van interveniënte hebben, zullen zij vrijwel zeker spreken van „canal" of „canal jean(s)". Het bestanddeel „canal" is dus het meest opvallende in het aangevraagde merk.

27 In de derde plaats is verzoekster van mening dat de tekens begripsmatig overeenkomen. De term „canali" betekent „kanalen", en bij een groot aantal consumenten zal de term „canal" in het aangevraagde merk de gedachte aan een kanaal oproepen, welke betekenis deze term heeft in een aantal Noord-Italiaanse dialecten.

28 In de vierde plaats kunnen de visueel afwijkende bestanddelen van de aanvraag het verwarringsgevaar niet uitsluiten, gelet op de begripsmatige en auditieve overeenstemming van de betrokken tekens.

29 Bovendien, aldus verzoekster, komt het in de kledingsector vaak voor dat hetzelfde merk anders wordt voorgesteld naargelang de soort van de waar waarop het is aangebracht, en is het gewoon dat dezelfde kledingfabrikant submerken gebruikt.

30 Ten slotte acht verzoekster verwarringsgevaar tussen de betrokken tekens aanwezig wegens het grote onderscheidend vermogen van het oudere merk en de gelijkheid of de grote mate van gelijksoortigheid van de betrokken waren.

31 Volgens het BHIM daarentegen vertonen de twee merken aanzienlijke verschillen. Verzoekster baseert de overeenstemming van de tekens geheel en al op het woordbestanddeel „canal" in het aangevraagde merk en verwaarloost de andere bestanddelen van dit merk, althans wat de auditieve en begripsmatige aspecten betreft.

32 Zijns inziens was dit in wezen de gedachtegang van de kamer van beroep in de bestreden beslissing geweest, toen zij overwoog dat, om te kunnen concluderen tot overeenstemming tussen het aangevraagde merk en het oudere merk, het aangevraagde merk radicaal in zijn afzonderlijke bestanddelen zou moeten worden ontleed, hetgeen de consumenten niet geneigd zijn te proberen, laat staan doen. Anders dan verzoekster stelt, moeten de bijkomende bestanddelen van het aangevraagde merk bijgevolg ook bij de vergelijking van de tekens worden betrokken, aangezien een aantal ervan in bepaalde mate als zodanig intrinsiek onderscheidend zijn.

33 Bij de vergelijking van de betrokken tekens merkt het BHIM op dat het aangevraagde merk vanuit visueel oogpunt een aantal andere bestanddelen dan het oudere merk bevat. Het ruitmotief en de bijkomende woorden „jean co. New York" in het aangevraagde merk compenseren duidelijk de overeenstemming tussen het oudere merk CANALI en het woord „canal" in het aangevraagde merk.

34 Auditief wordt het aangevraagde merk „Canal Jean co. New York" uitgesproken, aangezien het ongebruikelijk is beeldelementen bij het vermelden van een teken mondeling uit te drukken. Weliswaar zijn er auditief een aantal punten van overeenstemming tussen de conflicterende tekens, daar vijf van de zes letters van het oudere merk CANALI identiek zijn aan het woord „canal" in het aangevraagde merk. Aangezien dit merk echter nog vier woorden bevat, zullen de consumenten die bij het uitspreken van het merk niet volledig buiten beschouwing laten, zodat het auditief van het eerdere merk wordt onderscheiden.

35 Begripsmatig kan het oudere merk worden waargenomen als familienaam of als het meervoud van het Italiaanse woord „canale". Gelet in het bijzonder op de betrokken waren, namelijk kledingstukken, en de betrokken markt, namelijk de Italiaanse modesector, waar familienamen veel voorkomen, zal de Italiaanse consument dit merk meer dan waarschijnlijk eerder als naam dan in voormelde betekenis opvatten. Anderzijds zal het aangevraagde merk, wanneer het in zijn geheel wordt beschouwd en los van de dominante bestanddelen ervan, worden waargenomen als een verwijzing naar een onderneming en een stad.

36 Het BHIM stelt dat de in de merkaanvraag opgegeven waren in casu kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels zijn, dat wil zeggen waren die over het algemeen niet mondeling worden besteld of benoemd, maar door de consument op basis van uiterlijk, kwaliteit, kleur en maat worden gekozen. Deze waren worden meestal in de hand genomen en gepast of hoe dan ook zorgvuldig bekeken vóór aankoop. De auditieve en begripsmatige indruk van het merk is duidelijk van minder belang. Bijgevolg zijn de visuele verschillen tussen de betrokken tekens bijzonder relevant.

37 Het BHIM komt dus tot de conclusie dat de kamer van beroep de tekens terecht als over het geheel genomen niet-overeenstemmend heeft beschouwd.

38 Wat het gevaar betreft dat het publiek de betrokken waren als afkomstig van dezelfde onderneming zou beschouwen, wijst het BHIM er om te beginnen op dat het aangevraagde merk het oudere merk niet reproduceert. Een submerk zou per definitie hetzelfde originele merk moeten omvatten. Vervolgens bevat het aangevraagde merk duidelijk te veel bijkomende elementen om door de consumenten als een submerk van verzoeksters merk te worden beschouwd. Willen consumenten het hoofdmerk en het submerk met elkaar in verband kunnen brengen, moet dit laatste een aanwijzing van het onder dit submerk te verkopen soort kleding inhouden.

39 Ten slotte stelt het BHIM ten aanzien van het onderscheidend vermogen verkregen door het gebruik van het oudere merk, dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing de juistheid van de beoordeling van dit punt door de oppositieafdeling niet heeft getoetst en om „redenen van proceseconomie" veronderstellenderwijs heeft aangenomen dat het oudere merk een uitgesproken onderscheidend vermogen heeft. Daar verzoekster dit niet heeft betwist, is dit punt in de onderhavige procedure niet aan de orde.

40 Uit een en ander volgt dat, daar de tekens niet overeenstemmen en hoewel de betrokken producten identiek of soortgelijk zijn en het oudere merk een uitgesproken onderscheidend vermogen heeft verkregen, de kamer van beroep terecht geen verwarringsgevaar bij het publiek heeft aangenomen op het gebied waarop het oudere merk beschermd is.

41 Interveniënte stelt dat er geen verwarringsgevaar tussen de in het geding zijnde merken is en ondersteunt de argumenten van het BHIM. Interveniënte voegt eraan toe dat elk van de bestanddelen van het aangevraagde merk verwijst naar een kledingonderneming in New York die verbonden is met het modecentrum rond Canal Street. Door alle bestanddelen samen ontstaat een unieke totaalindruk die duidelijk verschilt van het oudere merk.

Beoordeling door het Gerecht

42 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk 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", waarbij „verwarring [...] het gevaar van associatie met het oudere merk" omvat. Bovendien wordt volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder „oudere merken" verstaan de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een gemeenschapsmerk.

43 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.

44 Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de tekens en de betrokken waren of diensten opvat, en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 31-33, en aangehaalde rechtspraak].

45 In casu is het oudere merk in Italië ingeschreven en zijn de betrokken waren gangbare consumptiegoederen, namelijk kleding. Het relevante publiek dat voor de beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking moet worden genomen, is derhalve de gemiddelde Italiaanse consument.

46 Vaststaat dat de in de merkaanvraag opgegeven waren en de door het oudere merk gedekte waren op zijn minst gelijksoortig zijn. De in het geding zijnde tekens dienen dus visueel, auditief en begripsmatig te worden vergeleken.

47 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen [arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47].

48 Wat om te beginnen de visuele vergelijking betreft, zou het aangevraagde merk volgens de kamer van beroep radicaal in zijn afzonderlijke bestanddelen moeten worden ontleed om tot de conclusie te kunnen komen dat de te vergelijken bestanddelen hooguit „canal" en „canali" zijn (punt 21 van de bestreden beslissing). Het aangevraagde merk bevat zowel een aantal woord- als beeldelementen, zoals „jean", „co.", „New York" en het ruitmotief, waardoor het zich onderscheidt van het merk. Deze elementen zullen de consument met een zwak geheugen helpen om de betrokken merken te onderscheiden. Hij zal zich de waren van het aangevraagde merk kunnen herinneren als die van een onderneming uit New York of als die met het ruitmotief.

49 Dat het oudere merk en het aangevraagde merk de woorden „canali" en „canal" bevatten, die een zekere gelijkenis vertonen, is naar het oordeel van het Gerecht van ondergeschikt belang bij de globale vergelijking van de betrokken tekens en volstaat op zich niet om te concluderen tot visuele overeenstemming van deze tekens.

50 Aangezien het aangevraagde merk andere woordbestanddelen bevat, namelijk „jean", „co." en „New York", verschilt namelijk de totaalindruk die elk teken oproept. Bovendien bevat het aangevraagde merk een beeldbestanddeel, namelijk het ruitmotief. Zoals het Gerecht heeft opgemerkt in voormeld arrest GIORGIO BEVERLY HILLS (punt 33), neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan.

51 Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de verschillen tussen de in geding zijnde tekens volstaan om te concluderen dat de tekens ieder in hun geheel beschouwd visueel niet overeenstemmen.

52 Wat vervolgens de auditieve vergelijking betreft, heeft de kamer van beroep de tekens niet specifiek onderzocht. Zij heeft er alleen op gewezen dat de bestanddelen „jean", „co." en „New York" mede de auditieve verschillen tussen de conflicterende merken accentueren (punt 21 van de bestreden beschikking).

53 In dit verband is het volgende van belang. Het aangevraagde merk bestaat uit zes lettergrepen waarvan een enkele, namelijk de lettergreep „ca", dezelfde is als de lettergrepen van het oudere merk, dat uit drie lettergrepen bestaat. Vijf van de zes letters van het woord „canali" in het oudere merk zijn gelijk aan die in het eerste woord van het aangevraagde merk, namelijk „canal". Daar het aangevraagde merk echter nog vier woorden bevat, komt het onwaarschijnlijk voor dat de consumenten aan deze woorden zouden voorbijgaan, zodat zij bij het uitspreken van het merk het oudere merk zullen herkennen.

54 Verzoekster beroept zich in dit opzicht ten onrechte op de arresten van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties) (T-104/01, Jurispr. blz. II-4359), en Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335), waarin het Gerecht heeft vastgesteld dat het dominante woordbestanddeel in elk teken aanwezig was. In casu komt evenwel alleen een gedeelte van het eerste woord van het oudere merk in het aangevraagde merk voor.

55 Zoals het BHIM terecht heeft opgemerkt, is de mate van auditieve overeenstemming tussen twee merken van ondergeschikt belang bij waren die gewoonlijk op zodanige wijze in de handel worden gebracht, dat het relevante publiek het merk ervan bij de aankoop gewoonlijk visueel waarneemt. Dit is bij kledingstukken zeker het geval (arrest BASS, reeds aangehaald, punt 55).

56 Auditief bestaan tussen de in geding zijnde tekens dus meer verschillen dan overeenkomsten. De betrokken merken stemmen auditief dus niet overeen.

57 Wat ten slotte de begripsmatige vergelijking van de twee tekens betreft, de kamer van beroep heeft de tekens op dit punt niet beoordeeld, maar erop gewezen dat de voormelde bestanddelen de begripsmatige verschillen tussen de merken versterken.

58 Het oudere merk CANALI zal veeleer worden begrepen als het meervoud van het Italiaanse woord „canale" dat „kanaal" betekent, of als een familienaam, overeenkomstig een wijdverbreid gebruik in de Italiaanse modesector.

59 Het woord „canal" zal door de relevante consument worden begrepen als een Engels woord, dat „kanaal" betekent. Het woord „jean" kan worden opgevat als een verwijzing naar een deel van de door de merkaanvraag gedekte producten. Het bestanddeel „co." zal door het betrokken publiek worden herkend als de afkorting van het Engelse woord „company". Het woord „New York" is een geografische aanduiding die niet beschrijvend is voor de betrokken waren, en heeft een semantisch belang dat samen met de woorden „canal jean co." bij het Italiaanse publiek de gedachte aan een in New York gevestigde kledingonderneming zal oproepen. Wat het beeldelement betreft, bestaande uit een ruitmotief, kan het argument van interveniënte, dat het publiek dit zal associëren met de taxi's of de buurt van Canal Street in New York, niet slagen. In ieder geval heeft het aangevraagde merk in zijn geheel beschouwd begripsmatig een andere werking dan het oudere merk.

60 Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat de betrokken tekens begripsmatig niet overeenstemmen.

61 Met betrekking tot verzoeksters argument, dat het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk anders wordt voorgesteld en dat dezelfde fabrikant submerken voor hetzelfde kledingstuk gebruikt, is het Gerecht van oordeel dat de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken onvoldoende groot is om de conclusie te trekken, dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie in die zin arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17, en arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 25).

62 Wat het uitgesproken onderscheidend vermogen van het oudere merk betreft, dit aspect kan, aangezien de conflicterende tekens vanuit visueel, auditief en begripsmatig oogpunt op geen enkele wijze als overeenstemmend kunnen worden beschouwd, niet afdoen aan de globale beoordeling van het verwarringsgevaar (zie in die zin arrest Gerecht van 22 oktober 2003, Éditions Albert René/BHIM — Trucco (Starix), T-311/01, Jurispr. blz. II-4625, punt 61).

63 Om al deze redenen is het Gerecht van oordeel dat de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing terecht tot de conclusie is gekomen, dat er bij het in aanmerking te nemen publiek geen gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat.

64 Dit wordt, gelet op de verschillen tussen de betrokken merken, niet anders doordat de door de merkaanvraag gedekte waren dezelfde zijn als de waren van het oudere merk.

65 Derhalve is het middel inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ongegrond.

66 Het eerste petitumonderdeel, strekkende tot vernietiging van de bestreden beslissing, moet dus worden verworpen.

67 Met betrekking tot het tweede petitumonderdeel, ertoe strekkende dat het Gerecht de oppositie tegen de aanvraag toewijst en de aanvraag om inschrijving van het merk in haar geheel af te wijzen, volgt uit de samenhang tussen de verschillende vorderingen van verzoekster dat deze vordering de gehele of gedeeltelijke toewijzing van het beroep veronderstelt en derhalve slechts is ingediend voor het geval dat de eerste vordering zou slagen.

68 Zoals blijkt uit punt 65 hierboven, is er geen enkele reden om de bestreden beslissing te vernietigen. Er behoeft dus niet te worden beslist over de ontvankelijkheid of de gegrondheid van het tweede petitumonderdeel.

Kosten

69 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en interveniënte in hun kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.

Cooke Labucka Trstenjak

Uitgesproken ter openbare terechtzitting op 28 juni 2005.

De griffier

H. Jung

De president van de Eerste kamer

J. D. Cooke