ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

3 maart 2004 *

In zaak T-355/02,

Mülhens GmbH & Co. KG, gevestigd te Keulen (Duitsland), vertegenwoordigd door T. Schulte-Beckhausen, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

* Procestaal: Engels.

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen):

Zirh International Corp., gevestigd te New York (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door B. Nuseibeh, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 1 oktober 2002 (zaak R 657/2001-2) met betrekking tot een oppositieprocedure tussen Mülhens GmbH & Co. KG en Zirh International Corp.,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: V. Tiili, kamerpresident, P. Mengozzi en M. Vilaras, rechters,

griffier: J. Plingers, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 22 oktober 2003,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 21 september 1999 heeft Zirh International Corp. (hierna: „andere partij voor het BHIM") 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 woordteken ZIRH.

3 De waren en diensten waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 3, 5 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.

4 Deze aanvraag werd op 3 april 2000 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 27/2000.

5 Op 24 mei 2000 heeft verzoekster krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de merkaanvraag voor alle waren en diensten waarop de aanvraag betrekking had. De oppositie is gebaseerd op het bestaan van het hieronder afgebeelde oudere communautaire beeldmerk dat het woordelement „sir" omvat (hierna: „ouder merk"), dat is ingeschreven ter aanduiding van waren van klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Deze waren zijn omschreven als volgt: „Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, zepen".



6 Op 2 oktober 2000 heeft de andere partij voor het BHIM de in de merkaanvraag opgenomen klassen van waren en diensten beperkt als volgt:

— „zepen; parfumerieën; etherische oliën; cosmetica; haarlotions; aftershave-lotions; baby-, lichaams- en gezichtspoeder; baby- en haarshampoo; haar-conditioners; scheerbalsems, -crèmes, -gels en -lotions; lippenbalsems en -gloss; bad- en douchegels; crèmes en lotions voor de huid; deodorants en antitranspiratiemiddelen; scrubs voor het gezicht; haarstileerpreparaten; lichaamsolie; parfums; crèmes en lotions voor het reinigen van de huid; vochtinbrengende middelen voor de huid; huid-, deodorant- en toiletzepen; zonnebrandmiddelen en preparaten met zonnefilter" van klasse 3;

— „dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging; kappersdiensten; diensten van schoonheidssalons; onderzoek en ontwikkeling op het gebied van cosmetica; onderzoek en ontwikkeling op het gebied van parfums" van klasse 42.

7 Verzoekster heeft haar oppositie gehandhaafd voor alle waren en diensten die behoren tot de klassen 3 en 42.

8 Bij beslissing van 29 juni 2001 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie afgewezen, hoofdzakelijk op grond dat de visuele en begripsmatige verschillen de overhand hadden over de fonetische overeenstemming van de tekens, zodat er geen gevaar van verwarring tussen de twee merken bestond.

9 Op 10 juli 2001 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep tot vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling ingesteld.

10 Bij beslissing van 1 oktober 2002 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen en de beslissing van de oppositieafdeling bevestigd op dezelfde gronden. Zij heeft in wezen geoordeeld dat, zelfs indien de betrokken waren en diensten via dezelfde distributiekanalen of in dezelfde verkooppunten in de handel worden gebracht, de verschillen tussen de twee merken duidelijk de overhand hebben over de fonetische overeenstemmingen die in bepaalde officiële talen van de Europese Unie tussen deze twee merken kunnen bestaan.

Procedure en conclusies van partijen

11 Bij een in het Duits gesteld verzoekschrift, dat op 4 december 2002 ter griffie van het Gerecht is neergelegd, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.

12 Bij brief van 6 januari 2003 heeft de andere partij voor het BHIM bezwaar in de zin van artikel 131, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht gemaakt tegen het gebruik van het Duits als procestaal voor het Gerecht en verzocht dat het Engels procestaal zou zijn. Dienaangaande heeft zij aangevoerd dat het Engels, als tweede taal van de merkaanvraag in de zin van artikel 115, lid 3, van verordening nr. 40/94, procestaal was voor de oppositie-afdeling en voor de kamer van beroep.

13 Overeenkomstig artikel 131, lid 2, derde alinea, van zijn Reglement voor de procesvoering, heeft het Gerecht het Engels als procestaal aangewezen op grond dat de inschrijvingsaanvraag bij het BHIM in het Engels was gesteld.

14 Het BHIM heeft zijn memorie van antwoord op 13 mei 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegd. De andere partij voor het BHIM heeft geen memorie van antwoord neergelegd.

15 Op rapport van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht (Vierde kamer) besloten tot de mondelinge behandeling over te gaan.

16 Partijen zijn in hun pleidooien en in hun antwoorden op de mondelinge vragen van het Gerecht gehoord ter terechtzitting van 22 oktober 2003.

17 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

18 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Argumenten van partijen

19 Verzoekster voert ter staving van haar beroep één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

20 Zij stelt dat het gevaar van verwarring tussen de twee merken in de bestreden beslissing onvoldoende werd geanalyseerd. Volgens de rechtspraak van het Hof dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. 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 (arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819).

21 Verzoekster betoogt dat de twee merken gedeeltelijk dezelfde of soortgelijke waren betreffen. Bovendien is er ook sprake van soortgelijkheid tussen enerzijds de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, en anderzijds de diensten waarvoor de inschrijving van het merk ZIRH is gevraagd. Verzoekster herinnert eraan dat er sprake is van soortgelijkheid tussen waren en diensten, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Dit is in casu het geval, aangezien de fabrikanten van waren als die waarop de twee merken betrekking hebben, hun klanten vaak toestaan, het merk van deze waren te gebruiken om hun diensten te onderscheiden.

22 Verzoekster concludeert dat er een redelijke mate van soortgelijkheid bestaat tussen enerzijds de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, en anderzijds de waren en diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, en dat het bij een deel van de betrokken waren zelfs gaat om dezelfde of zeer soortgelijke waren.

23 In verband met het verwarringsgevaar herinnert zij eraan dat de beoordeling, wat de visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

24 Verzoekster stelt dat in casu de woorden „sir" en „zirh" fonetisch bijna identiek zijn en in elk geval in sterke mate overeenstemmen. Deze overeenstemming bestaat zelfs wanneer de twee termen in het Engels worden uitgesproken. Zij is nog sterker in de andere talen, in het bijzonder in het Frans, het Spaans en het Duits.

25 Dienaangaande betoogt zij dat de betrokken waren niet uitsluitend op basis van het visuele aspect ervan worden verkocht. Met betrekking tot de omstandigheden waarin de betrokken waren in de handel worden gebracht, herinnert zij eraan dat parfums en cosmetica een belangrijke afzetmarkt vinden in parfumerieën,

kapsalons en schoonheidssalons, waar de cliënten niet de mogelijkheid hebben om zichzelf te bedienen. Bovendien is er vaak vraag naar dergelijke waren na mondelinge aanbeveling ervan. Ten slotte worden dergelijke waren ook verkocht via postorder waarbij de details per telefoon worden verstrekt.

26 Om deze reden is verzoekster van mening dat het BHIM ten onrechte heeft geoordeeld dat de verschillen tussen de twee merken de overhand hebben over de fonetische overeenstemming tussen de merken en dat er dus geen verwarringsgevaar is. Onder verwijzing naar het arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer (zie punt 20 supra) stelt zij dat één enkel type van overeenstemming, in casu de fonetische overeenstemming, volstaat als bewijs dat er gevaar van verwarring tussen de twee merken bestaat.

27 Zij verwijt het BHIM tevens dat het geen rekening heeft gehouden met het beginsel, volgens hetwelk bij merken met een woordelement en een beeldelement het woordelement over het algemeen domineert en kenmerkend is voor het gehele merk. In casu is het woordelement het dominerende bestanddeel van het oudere merk, aangezien het wapenschild louter decoratief is.

28 Het BHIM erkent dat het bij de waren van klasse 3, waarvoor de gemeenschapsmerkaanvraag is ingediend, gaat om soortgelijke of dezelfde waren als die waarop het oudere merk betrekking heeft. Het BHIM erkent tevens dat de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven diensten van klasse 42 in zekere mate verband houden met de waren van klasse 3 waarop het oudere merk betrekking heeft, en dat er dus een geringe mate van soortgelijkheid tussen deze diensten en verzoeksters waren is. Het BHIM is evenwel van mening dat deze waren gewoonlijk op zicht worden gekocht.

29 Wat de visuele vergelijking van de betrokken tekens betreft, herinnert het BHIM eraan dat het aangevraagde gemeenschapsmerk een woordteken is, terwijl het oudere merk een beeldmerk is dat wordt gevormd door een woord en

beeldelementen. Volgens het BHIM moet de heraldische figuur in het oudere merk bij de vergelijking in aanmerking worden genomen, omdat de consument bij de beoordeling van een dergelijk samengesteld merk dit merk in zijn geheel zal bekijken en niet de verschillende bestanddelen ervan zal ontleden. Het BHIM voert aan dat in casu het wapenschild reeds door de afmetingen en de eerder dominante positie ervan, zwevend boven het woordelement, evenveel de aandacht zal trekken als het woordelement, en misschien zelfs meer. De figuur heeft een zeker onderscheidend vermogen, aangezien de kenmerken ervan fantasievol zijn en rechtstreeks noch impliciet verwijzen naar de betrokken waren.

30 Het BHIM bevestigt dat de betrokken merken in vele lidstaten fonetisch overeenstemmen. In tal van lidstaten zal het oudere merk immers hoogstwaarschijnlijk op de Engelse wijze worden uitgesproken, aangezien „sir" een bekende Engelse term is die wellicht ook door een niet-Engelstalig publiek wordt gekend. Het voegt eraan toe, dat ook al kan het aangevraagde gemeenschapsmerk in sommige talen, althans in de Engelstalige landen en in Spanje, op verschillende wijzen worden uitgesproken, de verschillen niet bijzonder uitgesproken zijn.

31 Het BHIM stelt dat de merken uit begripsmatig oogpunt verschillen, aangezien het oudere merk zal worden opgevat als een verwijzing naar de meest bekende betekenis van de Engelse term, terwijl het aangevraagde gemeenschapsmerk als een uitgevonden term zal worden beschouwd.

32 Ten slotte betoogt het BHIM dat verzoekster het arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer (zie punt 20 supra) verkeerd uitlegt. Zelfs indien er een fonetische overeenstemming is, is er niet automatisch sprake van verwarringsgevaar. Integendeel, een zekere overeenstemming op één van de drie in aanmerking te nemen vlakken kan worden gecompenseerd door opmerkelijke verschillen op de andere vlakken, waardoor een relevant verwarringsgevaar wordt uitgesloten, zoals in casu.

Beoordeling door het Gerecht

33 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd „wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk". Voorts worden volgens artikel 8, lid 2, sub a-i, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken de gemeenschapsmerken verstaan waarvan de datum van de aanvraag tot inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk.

34 In casu is het oudere merk een gemeenschapsmerk en is het relevante grondgebied voor de analyse van het verwarringsgevaar dus de gehele Europese Unie.

35 Luidens de tweede overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 stelt het communautaire merkensysteem de ondernemingen immers in staat, volgens één enkele procedure gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap, en dit beginsel, namelijk dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt. Hetzelfde beginsel is opgenomen in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk het gemeenschapsmerk een „eenheid" vormt, hetgeen inhoudt, dat het „dezelfde rechtsgevolgen [heeft] in de gehele Gemeenschap".

36 Ook al bevat artikel 8 van verordening nr. 40/94 geen bepaling die vergelijkbaar is met die van artikel 7, lid 2, volgens welke de inschrijving van een merk kan

worden geweigerd indien slechts in een deel van de Gemeenschap een absolute weigeringsgrond bestaat, toch dient derhalve te worden aangenomen dat in casu dezelfde oplossing moet worden gekozen. Bijgevolg moet inschrijving ook worden geweigerd indien de relatieve weigeringsgrond slechts in een deel van de Gemeenschap bestaat.

37 Gelet op het feit dat de betrokken waren en diensten courant gebruikte waren en diensten zijn, wordt het relevante publiek gevormd door de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde Europese consumenten.

38 Tussen partijen staat eveneens vast dat de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten waartegen verzoeksters oppositie is gericht, en deze waarop het oudere merk betrekking heeft, gedeeltelijk soortgelijk en gedeeltelijk dezelfde zijn.

39 Volgens de rechtspraak van het Hof over de uitlegging van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) en die van het Gerecht over verordening nr. 40/94 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, aangehaald in punt 20 supra, punt 17; arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 25]. Het verwarringsgevaar bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22; arresten Canon, reeds aangehaald, punt 16, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 20 supra, punt 18; arrest Hof van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40, en arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 26).

40 Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon, aangehaald in punt 39 supra, punt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 20 supra, punt 19, en Marca Mode, aangehaald in punt 39 supra, punt 40). De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarin wordt verklaard dat het begrip overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar dient te worden uitgelegd en dat de afweging daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten [arrest Fifties, aangehaald in punt 39 supra, punt 27, en arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 45].

41 Bovendien speelt de indruk die het merk nalaat bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, een beslissende rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk evenwel gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (arresten SABEL, aangehaald in punt 39 supra, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 20 supra, punt 25). Voor deze globale beoordeling moet onder de gemiddelde consument worden verstaan de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument. Voorts dient er rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld van de merken 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 soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 20 supra, punt 26).

42 Ten slotte volgt uit de rechtspraak van het Hof dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (arresten SABEL, aangehaald in punt 39 supra, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 20 supra, punt 25).

43 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient te worden onderzocht of de betrokken merken voldoende overeenstemmen om te kunnen aannemen dat er gevaar van verwarring tussen deze merken bestaat.

44 Wat de visuele vergelijking van de conflicterende merken betreft, dient allereerst te worden vastgesteld dat de woordelementen van deze twee merken weliswaar de tweede en derde letter gemeen hebben, te weten de letters „ir", maar dat deze merken niet te verwaarlozen visuele verschillen vertonen. De eerste letter, respectievelijk „s" en „z", is immers verschillend. Voorts bevatten deze woordelementen een verschillend aantal letters, aangezien in het aangevraagde merk de letters „ir" worden gevolgd door de letter „h". Bovendien omvat het oudere merk naast het woordteken ook een heraldische figuur, terwijl het aangevraagde merk uitsluitend bestaat uit een woordteken dat in standaardletters is gedrukt. Bij de visuele beoordeling van de door de betrokken tekens opgeroepen totaalindruk zorgt de aanwezigheid van elementen die eigen zijn aan elk teken, er dus voor dat elk teken een andere globale indruk geeft.

45 Wat de fonetische overeenstemming betreft, betwist het BHIM niet dat de woordelementen van de twee merken overeenstemming vertonen in bepaalde officiële talen van de Europese Unie. Zoals het BHIM in punt 26 van zijn memorie van antwoord terecht heeft aangevoerd, zal het oudere merk immers in tal van lidstaten hoogstwaarschijnlijk op de Engelse wijze worden uitgesproken, aangezien „sir" een bekende Engelse term is die wellicht ook door een niet-Engelstalig publiek wordt gekend. Ook al kan het aangevraagde gemeenschapsmerk in sommige talen op verschillende wijzen worden uitgesproken, toch moet worden aangenomen dat, zoals het BHIM toegeeft, de betrokken merken fonetisch overeenstemmen, althans in de Engelstalige landen en in Spanje, aangezien de respectieve verschillen in uitspraak in het Engels en in het Spaans niet bijzonder uitgesproken zijn. Er is dus sprake van fonetische overeenstemming tussen de merken in deze landen.

46 Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking van de conflicterende merken betwist verzoekster het oordeel van het BHIM niet. Het BHIM voert immers

terecht aan dat er geen begripsmatige overeenstemming is, aangezien de gemiddelde consument in de lidstaten waarschijnlijk zal denken aan het Engelse woord „sir", gelet op de bekendheid van deze term in Europa. De term „zirh" heeft in geen enkele van de elf officiële talen van de Europese Unie een duidelijke betekenis, zodat dit woord door het grote publiek als een neologisme zal worden opgevat. Op begripsmatig vlak bestaat er dus geen overeenstemming tussen de twee merken.

47 Bijgevolg zij vastgesteld dat de merken SIR en ZIRH visueel noch begripsmatig overeenstemmen. Fonetisch stemmen de betrokken merken in bepaalde landen overeen. In dit verband is het van belang erop te wijzen, dat volgens de rechtspraak niet valt uit te sluiten dat de enkele fonetische overeenstemming tussen de merken verwarring kan doen ontstaan [arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 20 supra, punt 28, en arrest Gerecht van 15 januari 2003, Mystery Drinks/BHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Jurispr. blz. II-43, punt 42].

48 Zoals reeds in de punten 39 en 42 supra in herinnering is gebracht, dienen alle relevante omstandigheden van het concrete geval globaal te worden beoordeeld, waarbij deze beoordeling dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, en waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan.

49 Volgens de rechtspraak van het Gerecht kunnen fonetische overeenstemmingen immers worden geneutraliseerd door begripsmatige verschillen die de betrokken merken uit elkaar halen. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (arrest BASS, aangehaald in punt 40 supra, punt 54).

50 Dit is het geval met het woordelement van het oudere merk SIR, zoals in punt 46 is opgemerkt. Dit oordeel wordt niet ontkracht door het feit dat dit woordteken geen enkel kenmerk aanduidt van de waren waarvoor dit merk is ingeschreven. Deze omstandigheid staat namelijk niet eraan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woordelement van het oudere merk meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen dergelijke betekenis of een heel andere betekenis heeft, om de fonetische overeenstemming tussen deze merken in hoge mate te neutraliseren (zie in die zin arrest BASS, aangehaald in punt 40 supra, punt 54).

51 In casu wordt deze neutralisering versterkt door het feit dat de merken SIR en ZIRH tevens visuele verschillen vertonen. In dit verband moet worden vermeld, zoals het BHIM terecht heeft opgemerkt, dat de mate van fonetische overeenstemming tussen twee merken van ondergeschikt belang is bij waren die aldus in de handel worden gebracht dat het relevante publiek het merk ervan bij de aankoop gewoonlijk ook visueel waarneemt (zie in die zin arrest BASS, aangehaald in punt 40 supra, punt 55).

52 Anders dan verzoekster betoogt, is dit met de betrokken waren het geval. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door verzoeksters argumenten dat de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, niet uitsluitend op basis van het visuele aspect ervan worden verkocht, en dat parfumerieën, kapsalons en schoonheidssalons een belangrijk verkoopkanaal van verzoeksters waren zijn.

53 Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat verzoekster geenszins heeft aangetoond dat haar waren gewoonlijk aldus in de handel worden gebracht dat het publiek het merk helemaal niet ziet. Verzoekster betoogt alleen dat parfumerieën, kapsalons en schoonheidssalons een traditioneel verkoopkanaal

zijn, waarbij de consument de waar niet zelf kan nemen, maar zich tot de verkoper moet wenden.

54 Ook al wordt aangenomen dat parfumerieën, kapsalons en schoonheidssalons belangrijke verkoopkanalen van verzoeksters waren zijn, vaststaat dat zelfs op deze plaatsen de waren gewoonlijk op rekken worden uitgestald teneinde een visuele appreciatie door de consumenten mogelijk te maken. Ook al valt niet uit te sluiten dat de betrokken waren ook op mondelinge bestelling kunnen worden verkocht, toch kan derhalve niet worden aangenomen dat dit de gebruikelijke wijze van verkoop van deze waren is.

55 Gelet op al deze elementen is de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken niet voldoende om te kunnen aannemen dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

56 Hieraan wordt, gezien de verschillen tussen de betrokken merken, niet afgedaan door het feit dat de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten waartegen verzoeksters oppositie is gericht, en de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, gedeeltelijk soortgelijk en gedeeltelijk dezelfde zijn.

57 Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat er geen gevaar van verwarring tussen het aangevraagde merk en het oudere merk bestaat.

58 Het enige middel moet dus worden afgewezen en het beroep moet in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

59 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van verweerder in de kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

1) Verwerpt het beroep.

2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Tiili Mengozzi Vilaras

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 3 maart 2004.

De griffier

H. Jung

De president

V. Tiili