ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)
14 oktober 2003 *

In zaak T-292/01,

Phillips-Van Heusen Corp., gevestigd te New York (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door F. Jacobacci, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

* Procestaal: Engels.

ondersteund door:

Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH, gevestigd te München (Duitsland), vertegenwoordigd door W. Städtler, advocaat,

interveniënte voor het Gerecht,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 12 september 2001 in zaak R-740/2000-3, betreffende een oppositieprocedure tussen Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH en Phillips-Van Heusen Corporation,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: N. J. Forwood, kamerpresident, J. Pirrung en A. W. H. Meij, rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 4 maart 2003,

het navolgende

Arrest

Wettelijk kader

1 De artikelen 8, 43, 62 en 74 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) luiden als volgt:

„*Artikel 8*

Relatieve weigeringsgronden

1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

b) 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.

2. Onder ‚oudere merken' in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een gemeenschapsmerk [...] en die behoren tot de volgende categorieën:

[...]

ii) in de lidstaat [...] ingeschreven merken;

[...]

Artikel 43

Onderzoek van de oppositie

[...]

5. Indien uit het onderzoek van de oppositie blijkt dat het merk niet kan worden ingeschreven voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het gemeenschapsmerk wordt aangevraagd, wordt de aanvrage voor de betrokken waren of diensten afgewezen. [...]

Artikel 62

Beslissing over het beroep

1. [...] De kamer van beroep kan hetzij de bevoegdheden uitoefenen van de instantie die de [bij haar] bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie terugwijzen.

[...]

Artikel 74

Ambtshalve onderzoek van de feiten

1. Tijdens de procedure onderzoekt het Bureau ambtshalve de feiten; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

2. Het Bureau hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd."

2 Regel 53 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1) luidt als volgt:

„*Regel 53*

Rechtzetting van vergissingen in beslissingen

In beslissingen van het Bureau mogen alleen taal- en schrijffouten en andere kennelijke vergissingen worden rechtgezet. Rechtzettingen worden door de dienst die de beslissing heeft gegeven ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende partij aangebracht."

Voorgeschiedenis van het geschil

3 Bij een in het Engels gestelde aanvraag, op 1 april 1996 ingekomen bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau"), heeft verzoekster verzocht om inschrijving van het woord BASS als gemeenschapsmerk.

4 De inschrijvingsaanvraag betreft waren van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

„Schoeisel en kledingstukken".

5 De aanvraag is op 2 maart 1998 in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 28/97 van 17 november 1997 gepubliceerd.

6 Op 13 februari 1998 heeft interveniënte krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft. De oppositie was gebaseerd op het bestaan van een merkinschrijving in Duitsland met als voorrangsdatum 14 oktober 1988. Dit merk (hierna: „oudere merk") bestaat uit het woord „PASH". Het is ingeschreven voor waren van de klassen 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, die als volgt zijn omschreven:

— klasse 18: „Uit leder, kunstleder en andere kunststoffen vervaardigde producten voorzover deze tot klasse 18 behoren, namelijk handtassen en andere etuis die niet zijn aangepast aan het product waarvoor zij zijn bestemd, alsmede kleine uit leder en kunststoffen vervaardigde artikelen, met name portemonnees, portefeuilles, sleuteletuis; reiskoffers en koffers, rugzakken, schouderriemen",

— klasse 25: „Kledingstukken, al dan niet uit leder vervaardigd; voor kleding bestemde riemen; schoeisel, hoofddeksels."

7 Ter ondersteuning van de oppositie heeft interveniënte de in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bedoelde weigeringsgrond ingeroepen.

8 Bij brief van 4 augustus 1999 heeft interveniënte de oppositie beperkt in die zin dat deze slechts is gericht tegen de inschrijving van het merk voor de warencategorie „kledingstukken".

9 Bij beslissing van 19 mei 2000 heeft de oppositieafdeling van het Bureau (hierna: „oppositieafdeling") de oppositie verworpen. De afdeling heeft in wezen geoordeeld dat de merken visueel, fonetisch en begripsmatig niet overeenstemmen, zodat er geen gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat tussen de twee betrokken merken in het relevante gebied van de Gemeenschap, namelijk Duitsland.

10 Op 13 juli 2000 heeft interveniënte krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 beroep ingesteld bij het Bureau. Zij verzocht om vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling en om weigering van de aangevraagde bescherming voor de warencategorie „kledingstukken".

11 Bij beslissing van 12 september 2001, aan verzoekster betekend op 28 september 2001 (hierna: „bestreden beslissing"), heeft de derde kamer van beroep van het Bureau (hierna: „kamer van beroep ") zich uitgesproken over het beroep. In wezen heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de in de merkaanvraag bedoelde producten waartegen interveniënte haar oppositie tegen inschrijving van het aangevraagde merk heeft gehandhaafd, namelijk kledingstukken, identiek zijn aan de door het oudere merk aangeduide producten van klasse 25 en dat de accessoires waarvoor het oudere merk eveneens is ingeschreven, vaak samen met de door dezelfde onderneming geproduceerde kleding in de handel worden gebracht. De kamer van beroep heeft voorts geoordeeld dat de betrokken merken met elkaar overeenstemmen. In dit verband heeft zij uiteengezet dat de twee

merken visueel overeenstemmen aangezien zij uit evenveel letters bestaan, dat de twee middelste letters, waarop de aandacht van het publiek zich waarschijnlijk concentreert, hetzelfde zijn en de eerste letters „b" en „p" zeer sterk op elkaar lijken. Wat de fonetische overeenstemming betreft, heeft zij met name in aanmerking genomen dat de uitspraak van de medeklinkers „b" en „p" ten minste in bepaalde streken van Duitsland zeer eender is. In dit verband heeft zij verklaard dat het verwarringsgevaar niet in het gehele relevante gebied hoeft te bestaan, maar dat het voldoende is dat het gevaar voor een belangrijk deel van het relevante publiek bestaat. Wat ten slotte de begripsmatige vergelijking betreft, heeft naar het oordeel van de kamer van beroep geen van beide woordmerken een vaste betekenis in verhouding tot de betrokken producten. De kamer van beroep was dan ook van oordeel dat aangezien de door de twee merken aangeduide producten gelijk zijn, er in het relevante gebied van de Gemeenschap, namelijk Duitsland, gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat tussen de twee merken.

12 Het dictum van de bestreden beslissing luidt als volgt:

„De kamer van beroep

1. Vernietigt de beslissing [van de oppositieafdeling].

2. Verklaart de oppositie gegrond en wijst de gemeenschapsmerkaanvraag af.

[...]"

13 De punten 1, 6 en 40 van de motivering van de bestreden beslissing luiden als volgt:

„1. [V]erzoekster heeft om inschrijving van het woordmerk [BASS] verzocht voor de volgende producten (en voor andere die in onderhavige procedure niet aan de orde zijn): Klasse 25 - kledingstukken.

6. Opposante is tegen de beslissing van de oppositieafdeling in beroep gekomen en verzoekt de kamer om de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen en uitsluitend voor de producten ‚kledingstukken' bescherming van het betwiste merk te weigeren.

40. De gemeenschapsmerkaanvraag komt daarom [...] niet in aanmerking voor inschrijving en de beslissing van de oppositieafdeling moet worden vernietigd."

14 Op 18 februari 2002 heeft de kamer van beroep een beslissing gegeven waarvan het dictum als volgt luidt:

„1. De kamer herstelt overeenkomstig regel 53 van verordening [...] (EG) nr. 2868/95 [...] een kennelijke fout in haar beslissing van 12 september 2001 in zaak R 740/2000-3.

2. Gezien de punten 1 en 6 van de beslissing moet het dictum als volgt worden gelezen:

‚Om deze redenen beslist de kamer als volgt: [...]

2. Verklaart de oppositie gegrond en wijst de gemeenschapsmerkaanvraag af voorzover inschrijving is verzocht voor kledingstukken behorend tot klasse 25.'"

Procesverloop en conclusies van partijen

15 Bij een in het Italiaans gesteld en op 28 november 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.

16 Bij brief van 19 december 2001 heeft interveniënte bezwaar gemaakt tegen het gebruik van het Italiaans als procestaal.

17 Op 10 januari 2002 heeft de griffier van het Gerecht vastgesteld dat de merkaanvraag in het Engels was ingediend en dat overeenkomstig artikel 131, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht dus het Engels de procestaal moest zijn.

18 Het Bureau heeft op 8 april 2002 zijn memorie van antwoord ingediend ter griffie van het Gerecht. Op 28 maart 2002 heeft verzoekster haar memorie van repliek ter griffie van het Gerecht ingediend.

19 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— de oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de waren van klasse 25 definitief en in haar geheel te verwerpen;

— het Bureau te gelasten, het aangevraagde merk in te schrijven;

— het Bureau en interveniënte te verwijzen in de kosten, met inbegrip van die gevallen op de procedure voor de oppositieafdeling en voor de kamer van beroep.

20 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— het verzoek om het Bureau inschrijving van het aangevraagde merk te gelasten, niet-ontvankelijk te verklaren;

— gezien de rectificatiebeslissing van de kamer van beroep van 18 februari 2002, het beroep toe te wijzen voorzover de merkaanvraag de warencategorie „schoeisel" betreft;

— het beroep voor het overige te verwerpen;

— het Bureau in de kosten te verwijzen onder de voorwaarde dat verzoekster haar beroep tegen de rectificatiebeslissing van de kamer van beroep van 18 februari 2002 intrekt, en anders verzoekster in de kosten te verwijzen.

21 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:

— het verzoek tot vernietiging van de bestreden beslissing te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten, met inbegrip van die gevallen op de procedure voor de oppositieafdeling en voor de kamer van beroep.

22 Bij brief van 25 februari 2003 heeft verzoekster het derde onderdeel van haar petitum, namelijk het Bureau te gelasten het aangevraagde merk in te schrijven, ingetrokken. Bovendien heeft zij stukken ingediend tot staving van haar beroep. Bij brief van 28 februari 2003 heeft de griffier van het Gerecht verzoekster meegedeeld dat deze stukken niet aan het dossier werden toegevoegd.

In rechte

Het voorwerp van het geding

23 In de procedure voor de oppositieafdeling heeft interveniënte de oppositie beperkt tot de inschrijving van het merk voor de warencategorie „kledingstukken". Niettemin heeft de kamer van beroep in punt 2 van het dictum van de bestreden beslissing de merkaanvraag afgewezen zonder de afwijzing tot de genoemde warencategorie te beperken. Aangezien de kamer ultra petita heeft beslist, is de bestreden beslissing onrechtmatig.

24 Zoals blijkt uit de artikelen 43, lid 5, eerste zin, 62, lid 1, eerste zin, en 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94 in onderling verband, mag de kamer van beroep in een beroep tegen een beslissing van de oppositieafdeling de merkaanvraag alleen afwijzen binnen de grenzen van hetgeen de opposant in zijn oppositie tegen de inschrijving van dat merk heeft gevorderd. De kamer van beroep mag in haar beslissing het voorwerp van de oppositie niet overschrijden. Overigens wordt dit door het Bureau en interveniënte niet betwist.

25 Bij haar beslissing van 18 februari 2002 heeft de kamer van beroep het dictum van de bestreden beslissing krachtens regel 53 van verordening nr. 2868/95 evenwel aldus rechtgezet, dat de afwijzing van de merkaanvraag wordt beperkt tot de warencategorie „kledingstukken". Hieruit volgt dat het geding zonder voorwerp is geraakt voorzover de bestreden beslissing de merkaanvraag voor andere categorieën waren dan „kledingstukken" afwijst. Er hoeft dus niet meer te worden beslist op het beroep voorzover het strekt tot vernietiging van de bestreden beslissing op dit punt.

26 Overigens heeft verzoekster naar aanleiding van een schriftelijke vraag van het Gerecht bij brief van 25 februari 2003 het in haar verzoekschrift opgeworpen middel, dat de bestreden beslissing buiten het voorwerp van de oppositie treedt, ingetrokken.

Het verzoek tot vernietiging

27 Verzoekster voert één middel aan, namelijk schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Dit middel valt in twee onderdelen uiteen. Het eerste onderdeel van het middel betreft de coëxistentie van de woordmerken BASS en PASH als Duitse nationale merken; het tweede onderdeel, dat als eerste moet worden onderzocht, houdt in dat geen intrinsiek verwarringsgevaar bestaat.

Argumenten van partijen

28 Verzoekster betoogt dat om te beoordelen of er gevaar van verwarring tussen de twee merken bestaat, in de eerste plaats moet worden gekeken naar de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken. In de tweede plaats hangt de beoordeling volgens verzoekster af van de vraag of de merken een sterk onderscheidend vermogen hebben, hetzij intrinsiek, hetzij door hun bekendheid op de markt. De derde in aanmerking te nemen factor is de mate van oplettendheid van het relevante publiek. In dit verband verwijst verzoekster in de eerste plaats naar de tiende overweging van de considerans van 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 in de tweede plaats naar de punten 22 en 23 van het arrest Gerecht van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191), en naar de punten 17, 26 en 28 van het arrest van het Hof van 29 september 1998 (Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507).

29 De betrokken merken vertonen volgens verzoekster visueel, fonetisch of begripsmatig geen enkele gelijkenis. In dit verband stelt zij dat de twee woorden, hoewel zij beide uit vier letters bestaan, slechts de twee middelste letters gemeen hebben, die visueel en fonetisch van geen enkel belang zijn aangezien de beginletters relevanter zijn voor de uitspraak en de visuele indruk.

30 Daarnaast stelt verzoekster dat uit het bewijs dat interveniënte met betrekking tot het normaal gebruik van het oudere merk heeft ingediend in de oppositieprocedure, blijkt dat het woord PASH in het handelsverkeer altijd wordt gebruikt in combinatie met een extra onderscheidend element, waardoor het oudere merk nog sterker van het aangevraagde merk kan worden onderscheiden.

31 Bovendien betoogt verzoekster dat een lid van eenheid 15 van de oppositieafdeling die de door interveniënte bij de kamer van beroep aangevochten beslissing heeft gegeven, Duits als moedertaal heeft en dat de oppositieafdeling dus rekening heeft gehouden met de kenmerken van die taal bij haar oordeel dat betrokken merken fonetisch niet overeenstemmen. Deze conclusie wordt volgens verzoekster bevestigd door het feit dat interveniënte het oudere merk in haar reclamecampagnes gebruikt met een uitspraak die duidelijk op het Engels is georiënteerd.

32 Wat de ontbrekende begripsmatige overeenstemming betreft, betoogt verzoekster dat de oppositieafdeling terecht heeft geoordeeld dat de gemiddelde Duitse consument het woord BASS opvat in de betekenis van een zangstem of een muziekinstrument, terwijl het woord PASH door dit publiek met een in Duitsland bekende naam van een spel wordt geassocieerd.

33 Bovendien stelt verzoekster dat zijzelf en interveniënte andere distributiekanalen gebruiken en dat het relevante publiek voor de twee merken dan ook verschillend is. In dit verband betoogt zij onder verwijzing naar uittreksels van internet in bijlage 24 bij het verzoekschrift, dat het oudere merk zich richt op een publiek dat bij zijn keuze voor onder een bepaald merk aangeboden producten gewoonlijk eerder let op de heersende mode ten tijde van aankoop. Daarentegen doelt het aangevraagde merk volgens verzoekster, die daarbij verwijst naar de stukken opgenomen in de bijlagen 17, 18 en 19 bij het verzoekschrift, op een publiek dat zowel op het merk als op de kwaliteit let, maar minder belang hecht aan de heersende mode op het moment van aankoop.

34 Tot slot verwijst verzoekster voor haar stelling dat er op de Duitse markt geen gevaar van verwarring tussen de betrokken merken bestaat, naar een marktonderzoek van november 2000. Uit dit onderzoek blijkt dat verwarring tussen deze merken volgens een grote meerderheid van de ondervraagden uitgesloten is.

35 Het Bureau antwoordt dat de kamer van beroep niet het recht heeft geschonden door te oordelen dat er gevaar van verwarring tussen de betrokken merken bestaat.

36 In dit verband betoogt het in de eerste plaats dat de kamer van beroep het relevante publiek terecht als een normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettende Duits publiek heeft gedefinieerd.

37 In de tweede plaats wijst het Bureau erop dat de door de merken aangeduide producten identiek zijn.

38 Wat in de derde plaats de verhouding tussen de betrokken merken betreft, wijst het Bureau er in de eerste plaats op dat de kamer van beroep overtuigend heeft uiteengezet dat deze visueel en fonetisch dezelfde totaalindruk geven. Vervolgens stelt het dat de kamer van beroep terecht een visuele gelijkenis tussen de twee merken heeft aangenomen, aangezien deze uit evenveel letters bestaan, de twee middelste letters, waarop de aandacht van het publiek zich waarschijnlijk zal concentreren, hetzelfde zijn en de eerste letters „b" en „p" zeer sterk op elkaar lijken. Wat de fonetische overeenstemming betreft, deelt het Bureau de analyse van de kamer van beroep, dat de uitspraak van de medeklinkers „b" en „p" ten minste in bepaalde streken van Duitsland zeer eender is. In dit verband merkt het Bureau op dat het verwarringsgevaar niet in het gehele relevante gebied hoeft te bestaan, maar dat het voldoende is dat dit gevaar voor een belangrijk deel van het relevante publiek bestaat. Wat ten slotte de door verzoekster genoemde begripsmatige verschillen betreft, stelt het Bureau dat de kamer deze terecht irrelevant heeft geacht.

39 Met betrekking tot het door verzoekster overgelegde marktonderzoek stelt het Bureau dat het Gerecht dit nieuwe bewijs niet in aanmerking mag nemen.

40 Op verzoeksters argument ten slotte, dat rekening moet worden gehouden met de manier waarop het oudere merk daadwerkelijk is gebruikt, antwoordt het Bureau dat voor de beoordeling van het verwarringsgevaar alleen rekening moet worden gehouden met het oudere merk zoals het is ingeschreven, ongeacht hoe het daadwerkelijk in de handel is gebruikt. In dit verband verwijst het Bureau naar het beginsel dat het merkrecht wordt verkregen door inschrijving.

41 Volgens interveniënte bestaat er gevaar van verwarring tussen de betrokken merken. Daartoe stelt zij in de eerste plaats dat de waren waarop de oppositie betrekking heeft, namelijk kledingstukken, voor beide merken identiek zijn.

Bovendien stemmen beide merken volgens interveniënte fonetisch en visueel zeer sterk overeen. In deze context stelt zij dat de letters „b" en „p" in veel streken in Duitsland vrijwel of geheel hetzelfde wordt uitgesproken.

Beoordeling door het Gerecht

42 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving van een 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 wordt beschermd. Voorts moet volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken worden verstaan de in de lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan die van de aanvraag van het gemeenschapsmerk.

43 In het onderhavige geval is het oudere merk in Duitsland ingeschreven. Bij de beoordeling van de in het vorige punt bedoelde voorwaarden moet derhalve het gezichtspunt van het publiek in die lidstaat in aanmerking worden genomen. Het relevante publiek is hier een overwegend Duitstalig publiek. Aangezien de door het oudere merk aangeduide waren courante consumptiegoederen zijn, bestaat het publiek uit gemiddelde consumenten, zoals het Bureau in punt 45 van zijn memorie van antwoord terecht heeft betoogd.

44 De waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft en waarvoor interveniënte haar oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk heeft gehandhaafd, zijn deels dezelfde als de waren die door het oudere merk worden aangeduid, deels daaraan gelijksoortig.

45 Wat het verwarringsgevaar betreft, blijkt uit 's Hofs rechtspraak over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, 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), waarvan de inhoud in wezen gelijk is aan die van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dat hiervan sprake is 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 Canon, reeds aangehaald, punt 29, en arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17). Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 22; Canon, reeds aangehaald, punt 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 18, en arrest Hof van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40). Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en die 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, reeds aangehaald, punt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 19, en Marca Mode, reeds aangehaald, 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 gesteld dat het begrip „overeenstemming" in samenhang met het gevaar van verwarring 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.

46 De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in 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 (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, 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, en 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 soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26).

47 Tot slot blijkt uit 's Hofs rechtspraak dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de 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 hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).

48 In het licht van deze overwegingen moet worden onderzocht of de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken voldoende is om te kunnen vaststellen dat er gevaar van verwarring tussen beide bestaat.

49 Wat de visuele overeenstemming tussen de twee merken betreft, heeft de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing terecht vastgesteld dat zij beide uit vier letters bestaan, waarvan er twee hetzelfde zijn.

50 Daarentegen moet met betrekking tot de vaststelling van de kamer van beroep in punt 18 van de bestreden beslissing — namelijk dat de aandacht van het publiek zich waarschijnlijk zal concentreren op de middelste letters van een woordmerk — worden opgemerkt dat de aandacht van het publiek zich ten minste evenveel richt op de beginletters van een dergelijk merk. In tegenstelling tot hetgeen de kamer van beroep in punt 18 van de bestreden beslissing betoogt, is de visuele overeenstemming tussen de beginletter van de betrokken merken, namelijk de „b" respectievelijk de „p", slechts beperkt.

51 Wat de fonetische overeenstemming betreft, kan inderdaad niet worden uitgesloten dat de uitspraak van de medeklinkers „b" en „p" ten minste in bepaalde streken van Duitsland zeer eender kan zijn, zoals de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt. Bovendien heeft de kamer van beroep er in punt 37 van de bestreden beslissing terecht op gewezen dat de enige klinker in beide tekens hetzelfde is.

52 Daarentegen is de vaststelling van de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing, dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek geneigd kan zijn om de twee laatste medeklinkers van het woordteken PASH als in „pass" uit te spreken, ongegrond. Zoals de kamer van beroep zelf heeft verklaard, wordt in het Duits de lettercombinatie „sh" niet als deel van een lettergreep gebruikt. Er is meer reden om aan te nemen dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek voldoende vertrouwd is met de uitspraak van bekende Engelse woorden zoals „crash" en deze uitspraak ook voor het woordteken PASH zal gebruiken.

53 Wat tot slot de vergelijking van de betrokken merken in semantisch opzicht betreft, het woord BASS doet denken aan een zangstem of een muziekinstrument, terwijl het woordteken PASH, gesteld dat het relevante publiek er een duidelijke en vaste betekenis aan toekent, kan worden geassocieerd met het Duitse woord „Pash", waarmee een dobbelspel wordt aangeduid. Daarom moet in de eerste plaats worden vastgesteld dat er semantisch geen overeenstemming tussen de twee merken bestaat.

54 De in de punten 49 en 51 genoemde visuele en fonetische overeenkomsten worden naar het oordeel van het Gerecht door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit is het geval bij het woord BASS, zoals in het vorige punt is vermeld. Anders dan de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing beweert, wordt dit oordeel niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Dat niet vaststaat dat het woord PASH voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis in de hierboven aangegeven zin heeft omdat het dobbelspel „Pash" niet algemeen bekend is, is evenmin relevant. Het is namelijk voldoende dat één van

de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren.

55 Bij de algemene beoordeling van het verwarringsgevaar moet rekening worden gehouden met alle in de punten 48 tot en met 51 genoemde elementen. In dit verband moet worden vermeld, zoals verzoekster terecht heeft opgemerkt, dat de mate van fonetische overeenstemming tussen twee merken van ondergeschikt belang is bij waren die gewoonlijk zo in de handel worden gebracht dat het relevante publiek het merk ervan bij de aankoop gewoonlijk visueel waarneemt. Dit is bij de betrokken waren het geval.

56 Gezien al deze elementen is de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken niet voldoende om te kunnen oordelen dat het publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Er bestaat dan ook geen verwarringsgevaar tussen de merken.

57 Hieraan wordt, gezien de verschillen tussen de betrokken merken, niet afgedaan door het feit dat de waren waarvoor het merk is aangevraagd en waarop interveniënte's oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk betrekking had, gelijk zijn aan sommige van de door het oudere merk aangeduide waren.

58 Het tweede onderdeel van het enige middel treft derhalve doel.

59 Zonder dat verzoeksters andere argumenten hoeven te worden besproken of dat uitspraak hoeft te worden gedaan over het eerste onderdeel van het middel, moet de bestreden beslissing, zoals gerectificeerd bij de beslissing van 18 februari 2002, overeenkomstig artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 bijgevolg aldus worden herzien dat het door interveniënte bij het Bureau ingestelde beroep wordt verworpen.

Het verzoek om de oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de producten van klasse 25 definitief en in haar geheel te verwerpen

60 Op dit onderdeel van het petitum hoeft niet worden beslist, aangezien verzoekster er geen belang bij heeft, het Gerecht te verzoeken om zelf de oppositie te verwerpen. Door de herziening van de bestreden beslissing op de in het vorige punt aangeduide wijze treedt de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie in werking. Ingevolge artikel 57, lid 1, tweede zin, van verordening nr. 40/94 hebben bij het Bureau ingestelde beroepen schorsende werking. Een beslissing waartegen een dergelijk beroep kan worden ingesteld, zoals die van de oppositieafdeling, treedt derhalve in werking wanneer binnen de in artikel 59, eerste zin, van verordening nr. 40/94 bedoelde termijn geen beroep bij het Bureau ertegen is ingesteld of indien een dergelijk beroep bij definitieve beslissing van de kamer van beroep is verworpen. In dit opzicht moet een beslissing van het Gerecht waarbij op grond van de herzieningsbevoegdheid het bij het Bureau ingestelde beroep wordt verworpen, worden gelijkgesteld met een beslissing in die zin van de kamer van beroep.

Kosten

61 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. Bovendien beslist het Gerecht ingevolge artikel 87, lid 6, van het

Reglement voor de procesvoering vrijelijk over de kosten, wanneer het geding zonder voorwerp is geraakt. Tot slot kan het Gerecht, wanneer een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep wordt toegewezen, op grond van artikel 136, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering bepalen dat het Bureau alleen zijn eigen kosten zal dragen.

62 In het onderhavige geval heeft verzoekster geconcludeerd tot veroordeling van het Bureau en interveniënte in de kosten. Aangezien het echter om een beroep betreffende een relatieve weigeringsgrond gaat en hoewel het Bureau en interveniënte ieder evenzeer in het ongelijk zijn gesteld, is interveniënte de partij die door de uitkomst van het geding voornamelijk wordt geraakt. Niettemin heeft het Bureau bijgedragen aan het ontstaan van het geding aangezien de bestreden beslissing, zoals in de punten 23 en 24 is aangegeven, vóór de rectificatie ervan onrechtmatig was omdat ultra petita was beslist. Daarom moet worden beslist dat het Bureau, naast zijn eigen kosten, een derde van verzoeksters kosten draagt en dat interveniënte, naast haar eigen kosten, twee derden van de door verzoekster gemaakte kosten draagt.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

1) **Verstaat dat op het beroep niet hoeft te worden beslist voorzover het is gericht tegen de afwijzing van de merkaanvraag in de bestreden beslissing voor andere categorieën waren dan „kledingstukken".**

2) Herziet de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 12 september 2001 (zaak R-740/2000-3), zoals gerectificeerd bij beslissing van 18 februari 2002, aldus dat het door interveniënte bij het Bureau ingestelde beroep wordt verworpen.

3) Verstaat dat niet behoeft te worden beslist op het verzoek om de oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de waren van klasse 25 definitief en in haar geheel te verwerpen.

4) Verwijst het Bureau in zijn eigen kosten en in een derde van verzoeksters kosten.

5) Verstaat dat interveniënte, naast haar eigen kosten, twee derden van verzoeksters kosten zal dragen.

Forwood Pirrung Meij

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 oktober 2003.

De griffier

H. Jung

De president van de Tweede kamer

N. J. Forwood