ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

23 maart 2006 *

In zaak C-206/04 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 6 mei 2004,

Mülhens GmbH & Co. KG, gevestigd te Keulen (Duitsland), vertegenwoordigd door T. Schulte-Beckhausen en C. Musiol, Rechtsanwälte,

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

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

verweerder in eerste aanleg,

* Procestaal: Engels.

Zirh International Corp., gevestigd te New York (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door L. Kouker, Rechtsanwalt,

interveniënte in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (rapporteur) en E. Levits, rechters,

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 6 oktober 2005,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 10 november 2005,

het navolgende

Arrest

1 Mülhens GmbH & Co. KG verzoekt om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 3 maart 2004, Mülhens/BHIM — Zirh International (ZIRH) (T-355/02, Jurispr. blz. II-791; hierna:

„bestreden arrest"), houdende verwerping van haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 1 oktober 2002 (zaak R 247/2001-3) waarbij de door rekwirante ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordteken „ZIRH" is afgewezen (hierna: „litigieuze beslissing").

Toepasselijke bepalingen

2 Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) bepaalt:

„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."

3 Artikel 8, lid 2, van deze verordening luidt als volgt:

„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, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:

[...]

i) gemeenschapsmerken [...]

[...]"

4 De bewoordingen van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 zijn in wezen identiek aan die 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).

Voorgeschiedenis van het geding

5 Op 21 september 1999 heeft Zirh International Corp. (hierna: „Zirh Corp.") bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordteken „ZIRH" als gemeenschapsmerk voor waren en diensten die 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 (hierna: „Overeenkomst van Nice").

6 Op 24 mei 2000 heeft rekwirante krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het merk voor alle waren en diensten waarop de aanvraag betrekking had. De oppositie was gebaseerd op het bestaan van een ouder gemeenschapsmerk, te weten een gecombineerd woord- en beeldmerk dat bestaat uit het woordelement „SIR" en daarnaast ook een heraldische figuur omvat, dat is ingeschreven voor waren van klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice en die zijn omschreven als volgt: „Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, zepen" (hierna: „ouder merk").

7 Deze oppositie is afgewezen bij beslissing van de oppositieafdeling van het BHIM van 29 juni 2001, die met name heeft geoordeeld dat, ofschoon 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 auditieve overeenstemming die in bepaalde officiële talen van de Europese Unie tussen deze merken kan bestaan, zodat er geen gevaar voor verwarring van de genoemde merken bestaat.

8 Op 10 juli 2001 heeft rekwirante tegen deze beslissing beroep ingesteld bij de tweede kamer van beroep van het BHIM, die dit beroep bij de litigieuze beslissing heeft verworpen en de beslissing van de oppositieafdeling heeft bevestigd op dezelfde gronden.

Procedure voor het Gerecht en bestreden arrest

9 Bij een op 4 december 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft rekwirante beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld op grond van één middel, te weten schending van het begrip verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

10 Om te beginnen heeft het Gerecht in de punten 33 tot en met 43 van het bestreden arrest gewezen op de toepasselijke bepalingen en de relevante rechtspraak betreffende het gevaar van verwarring met een ouder merk.

11 Vervolgens is het Gerecht overgegaan tot de globale beoordeling van alle relevante factoren, waarbij het in het bijzonder rekening hield met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan, waarna het heeft geoordeeld dat de auditieve overeenstemming tussen de betrokken merken in hoge mate wordt geneutraliseerd. Het Gerecht heeft verklaard als volgt:

„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 [Hof van 22 juni 1999,] Lloyd Schuhfabrik Meyer, [C-342/97, Jurispr. blz. I-3819], 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 [Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335], 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 niet een 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, [reeds aangehaald], 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, [reeds aangehaald], 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."

12 Het Gerecht heeft in punt 55 van het bestreden arrest derhalve geconcludeerd dat de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken niet voldoende is om aan te nemen dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en heeft bijgevolg het beroep van rekwirante verworpen.

Hogere voorziening

13 Rekwirante verzoekt het Hof om vernietiging van het bestreden arrest alsook van de litigieuze beslissing, en verwijzing van het BHIM in de kosten. Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert zij één, uit twee onderdelen bestaand, middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Elk onderdeel bevat twee verschillende grieven.

14 Het BHIM en Zirh Corp. concluderen tot afwijzing van de hogere voorziening en verwijzing van rekwirante in de kosten.

Eerste onderdeel van het enige middel (gevaar voor verwarring)

Eerste grief

— Argumenten van partijen

15 Rekwirante stelt dat de betrokken waren en diensten gedeeltelijk soortgelijk en gedeeltelijk dezelfde zijn en dat er auditieve overeenstemming tussen de betrokken merken bestaat, zodat er sprake is van een gevaar voor verwarring van deze merken.

Volgens rekwirante, die zich wat dit betreft beroept op punt 28 van voormeld arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, impliceert artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 dat de kennelijke overeenstemming met betrekking tot een van de zintuiglijke criteria een gevaar voor verwarring doet ontstaan. In casu vloeit dit gevaar voort uit de auditieve overeenstemming.

16 Het BHIM betwist rekwirantes zienswijze wat betreft de overeenstemming van de merken niet. Het is evenwel van mening dat in voormeld arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer enkel de mogelijkheid wordt aanvaard dat de auditieve overeenstemming voldoende is om het gevaar voor verwarring te doen ontstaan.

— Beoordeling door het Hof

17 Vooraf dient erop te worden gewezen dat volgens de zevende overweging van verordening nr. 40/94 de beoordeling van het gevaar voor verwarring afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.

18 Het bestaan van een gevaar voor verwarring bij het publiek dient derhalve globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie in die zin, wat richtlijn 89/104 betreft, arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22, en 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40).

19 Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie 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 met name, wat richtlijn 89/104 betreft, arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).

20 Dienaangaande heeft het Gerecht, na de door de twee betrokken tekens opgeroepen totaalindruk te hebben beoordeeld, in punt 47 van het bestreden arrest vastgesteld dat deze tekens visueel noch begripsmatig overeenstemmen, maar dat zij daarentegen in bepaalde landen auditief overeenstemmen, en niet uitgesloten dat deze enkele overeenstemming verwarring kan doen ontstaan.

21 Er kan niet worden uitgesloten dat de enkele auditieve overeenstemming van de merken verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 kan doen ontstaan (zie, wat richtlijn 89/104 betreft, arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 28). Er dient evenwel aan te worden herinnerd dat het bestaan van een dergelijk gevaar dient te worden vastgesteld in het kader van een globale beoordeling wat betreft de begripsmatige, visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens in kwestie. Dienaangaande is de beoordeling van een eventuele auditieve overeenstemming slechts één van de relevante factoren in het kader van die globale beoordeling.

22 Uit punt 28 van voormeld arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer kan derhalve niet worden afgeleid dat telkens wanneer er enkel een auditieve overeenstemming tussen twee tekens is, er noodzakelijkerwijs een gevaar voor verwarring bestaat.

23 Het Gerecht heeft dus in het kader van de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring terecht de door de twee betrokken tekens opgeroepen totaalindruk onderzocht wat betreft de eventuele begripsmatige, visuele en auditieve overeenstemming ervan.

24 Hieruit volgt dat de eerste grief van het eerste onderdeel van het enige middel ongegrond dient te worden verklaard.

Tweede grief

— Argumenten van partijen

25 Volgens rekwirante volstaat de auditieve overeenstemming om een gevaar voor verwarring te doen ontstaan, indien de door de merken in kwestie aangeduide waren niet uitsluitend op zicht worden gekocht. In tal van winkels is zelfbediening van de betrokken waren niet mogelijk en moeten de consumenten er dus uitdrukkelijk om vragen. Bovendien worden deze waren veelvuldig per telefoon gekocht. Volgens rekwirante is de consument, die in al deze gevallen het merk „SIR" slechts fonetisch waarneemt, niet op de hoogte van de visuele kenmerken van de door dit merk aangeduide waren.

26 Het BHIM is van mening dat de auditieve overeenstemming in casu niet doorslaggevend is, daar de betrokken waren gewoonlijk op zicht worden gekocht. Volgens hem worden deze waren immers op zodanige wijze in de handel gebracht dat het relevante publiek bij de aankoop het merk waarneemt als een visuele aanduiding van die waren. Hoewel het derhalve mogelijk is om mondeling naar de betrokken waren te verwijzen, is het BHIM van mening dat het distributiekanaal dat een mondelinge bestelling vereist, niet de typische of gemiddelde situatie weergeeft waarin deze waren worden gekocht. Het concludeert bijgevolg dat er in casu geen enkel gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat.

— Beoordeling door het Hof

27 Aangaande de tweede grief van rekwirante met betrekking tot de invloed van de wijzen van het in de handel brengen van de waren in kwestie, moet worden vastgesteld dat de hogere voorziening in werkelijkheid ertoe strekt dat het Hof zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht.

28 De vaststelling van het Gerecht in de punten 52 tot en met 54 van het bestreden arrest dat de betrokken waren gewoonlijk op zodanige wijze in de handel worden gebracht dat een visuele appreciatie door het relevante publiek mogelijk is, vormt echter een feitelijk oordeel dat het Hof in het kader van een hogere voorziening niet mag toetsen. Volgens artikel 225, lid 1, tweede alinea, EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie is de hogere voorziening immers beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie arrest van 15 september 2005, BioID/BHIM, C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 43, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

29 Aangezien rekwirante geen onjuiste opvatting van de aan het Gerecht voorgelegde feiten en bewijselementen heeft gesteld, moet de tweede grief van het eerste onderdeel van het enige middel niet-ontvankelijk worden verklaard.

30 Aangaande het eerste onderdeel van het enige middel moet derhalve worden vastgesteld dat het Gerecht de strekking van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet heeft miskend.

31 Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het eerste onderdeel van het enige middel gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

Tweede onderdeel van het enige middel (neutralisering van auditieve overeenstemming)

Eerste grief

— Argumenten van partijen

32 Rekwirante stelt dat het vertrekpunt van de redenering van het Gerecht, zoals uiteengezet in de punten 48 en 49 van het bestreden arrest, verkeerd is. Volgens haar kan de auditieve overeenstemming immers niet worden geneutraliseerd door visuele en begripsmatige verschillen.

33 Het BHIM stelt dat wanneer het Hof de redenering aanvaardt die door het Gerecht is gevolgd in het arrest Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (reeds aangehaald, punt 54), volgens welke auditieve overeenkomsten door de begripsmatige en visuele verschillen tussen twee merken worden geneutraliseerd, voor zover ten minste een van deze merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen, het die in de onderhavige zaak dient toe te passen.

— Beoordeling door het Hof

34 Zoals in punt 19 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, dient de globale beoordeling, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie 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.

35 Deze globale beoordeling houdt in dat auditieve overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door de begripsmatige en visuele verschillen daartussen, voor zover ten minste een van deze tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (zie in die zin arrest van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643, punt 20).

36 Na in de punten 48 en 49 van het bestreden arrest terecht te hebben vastgesteld dat de globale beoordeling tevens de beoordeling van de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de tekens in kwestie omvat en dat de auditieve overeenstemmingen kunnen worden geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen tussen die tekens, heeft het Gerecht derhalve, zonder de strekking van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te miskennen, kunnen oordelen dat de mate van overeenstemming tussen de tekens in kwestie niet voldoende is om aan te nemen dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

37 Hieruit volgt dat de eerste grief van het tweede onderdeel van het enige middel ongegrond dient te worden verklaard.

Tweede grief

— Argumenten van partijen

38 Rekwirante betoogt dat de wezenlijke betekenis van het merk „SIR" pas duidelijk naar voren komt wanneer dit merk in het Engels wordt uitgesproken. De uitspraak ervan in elke andere officiële taal van de Europese Unie heeft geen enkele zin en vormt een louter zelfbedacht teken. Derhalve kon het Gerecht zich niet op het standpunt stellen dat in casu een van de merken in kwestie een duidelijke en vaste betekenis heeft teneinde te oordelen dat de auditieve overeenstemming wordt geneutraliseerd door begripsmatige en visuele verschillen tussen deze merken. Derhalve heeft het Gerecht bij de uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

39 Het BHIM is van mening dat het beeldmerk „SIR" een duidelijke en vaste betekenis heeft in de zin van het arrest Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (reeds aangehaald, punt 54). Het Gerecht heeft derhalve bij de uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

— Beoordeling door het Hof

40 Aangaande de tweede grief van rekwirante met betrekking tot de beoordeling van de begripsmatige en visuele verschillen tussen de tekens in kwestie, moet worden vastgesteld dat de hogere voorziening in werkelijkheid ertoe strekt dat het Hof zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht.

41 Dienaangaande volstaat het erop te wijzen dat de vaststelling van het Gerecht in de punten 50 en 51 van het bestreden arrest dat de auditieve overeenstemming van de tekens in kwestie wordt geneutraliseerd door de begripsmatige en visuele verschillen daartussen, een feitelijk oordeel vormt dat het Hof in het kader van een hogere voorziening niet mag toetsen. Volgens artikel 225, lid 1, tweede alinea, EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie is de hogere voorziening immers beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie arrest BioID/BHIM, reeds aangehaald, punt 43, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

42 Aangezien rekwirante geen onjuiste opvatting van de aan het Gerecht voorgelegde feiten en bewijselementen heeft gesteld, moet de tweede grief van het tweede onderdeel van het enige middel niet-ontvankelijk worden verklaard.

43 Derhalve moet worden vastgesteld dat, wat het tweede onderdeel van het enige middel betreft, het Gerecht de strekking van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet heeft miskend.

44 Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het tweede onderdeel van het enige middel gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

45 Aangezien geen van de onderdelen van het enige middel dat rekwirante ter ondersteuning van haar hogere voorziening heeft aangevoerd, gegrond is, dient de hogere voorziening te worden afgewezen.

Kosten

46 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en Zirh Corp. worden verwezen in de kosten.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart:

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Mülhens GmbH & Co. KG wordt verwezen in de kosten.

ondertekeningen