ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

20 mei 2014*

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk ARIS — Ouder gemeenschapsbeeldmerk ARISA ASSURANCES S.A. — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Co-existentie van oudere merken op de markt — Amerikaans rechtsbeginsel van zogeheten ‚Morehouse defense' — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009"

In zaak T-247/12,

Argo Group International Holdings Ltd, gevestigd te Hamilton, Bermuda (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door R. Hoy, S. Levine en N. Edbrooke, solicitors,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

Arisa Assurances SA, gevestigd te Luxemburg (Luxemburg), vertegenwoordigd door H. Bock, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 9 maart 2012 (zaak R 193/2011-2) inzake een oppositieprocedure tussen Arisa Assurances SA en Argo Group International Holdings Ltd,

wijst

HET GERECHT (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: M. E. Martins Ribeiro, president, S. Gervasoni (rapporteur) en L. Madise, rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 6 juni 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 21 september 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 3 september 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de op 18 december 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

gezien de op 3 april 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde dupliek van interveniënte,

gelet op het feit dat geen van de partijen binnen een maand na de betekening van de sluiting van de schriftelijke behandeling heeft verzocht om vaststelling van een terechtzitting, zodat het Gerecht op rapport van de rechter-rapporteur krachtens artikel 135 bis van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht heeft besloten uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 13 november 2008 heeft Art Risk Insurance and Information Services Corp. 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 [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken:



3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 36 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: „Verzekeringsdiensten; het afsluiten van verzekeringen voor eigendomstitels voor schone kunsten, culturele kunstvoorwerpen, antiquiteiten en andere verzamelbare lichamelijke persoonlijke eigendommen; financieel risicobeheer voor de kunstindustrie en kunstgerelateerde sectoren, waaronder kunstmusea, kunststichtingen, culturele en non-profitinstellingen, particuliere verzamelaars, kunstenaars, kunsthandelaars en leveranciers van kunstgerelateerde diensten op het gebied van bankieren, zaakwaarneming, verzekeringen, recht en non-profit; financieel risicobeheer met betrekking tot andere vormen van verzekeren, waaronder eigendoms- en ongevallenverzekeringen voor de kunstsector en aan kunst gerelateerde sectoren”.

4 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 10/2009 van 23 maart 2009 gepubliceerd.

5 Art Risk Insurance and Information Services was reeds houdster van het op 12 september 2005 ingeschreven gemeenschapswoordmerk ARIS.

6 Op 18 juni 2009 heeft interveniënte, Arisa Assurances SA, op grond van artikel 41 van verordening nr. 207/2009 tegen de inschrijving van het aangevraagde merk oppositie ingesteld voor de in punt 3 supra bedoelde diensten.

7 De oppositie was gebaseerd op het op 8 juli 1996 aangevraagde oudere gemeenschapsbeeldmerk, dat op 18 januari 2000 onder nummer 307470 was ingeschreven voor „verzekeringen en herverzekeringen" van klasse 36, en hierna wordt weergegeven:



8 De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

9 Op 23 november 2010 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen en de merkaanvraag afgewezen.

10 Op 20 januari 2011 heeft Art Risk Insurance and Information Services krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

11 Op 3 maart 2011 heeft Art Risk Insurance and Information Services verzocht om de overgang van haar merkaanvraag op Argo Group International Holdings Ltd (hierna: „Argo Group" of „verzoekster") in te schrijven. De overgang is op 4 maart 2011 in het register van gemeenschapsmerken ingeschreven.

12 Bij beslissing van 9 maart 2012 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Inzonderheid heeft zij vastgesteld dat het door Art Risk Insurance and Information Services ingestelde beroep ontvankelijk was, ook al was het niet ingesteld door Argo Group, houdster van de merkaanvraag, aangezien de overgang van de merkaanvraag op Argo Group niet was ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken vóór 20 januari 2011, de datum waarop het beroepschrift is ingediend (punten 17-23 van de bestreden beslissing). Wat het gevaar voor verwarring van de twee conflicterende tekens betreft, heeft de kamer van beroep ten eerste gepreciseerd dat het relevante publiek bestond uit zowel het normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende grote publiek, als de gespecialiseerde consument met een hoger aandachtsniveau (punten 45 en 46 van de bestreden beslissing). Ten tweede heeft zij geoordeeld dat de door de merkaanvraag en de door het oudere merk aangeduide diensten dezelfde of soortgelijk waren (punten 47 en 48 van de bestreden beslissing). Ten derde heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de conflicterende tekens globaal overeenstemden, aangezien de onderscheidende en dominerende elementen ervan, „aris" in het aangevraagde merk en „arisa" in het oudere merk, visueel bijna gelijk waren en fonetisch in hoge mate overeenstemden (punten 49-55 en 58 van de bestreden beslissing). Zij was bijgevolg, net zoals de oppositieafdeling, van oordeel dat sprake was van verwarringsgevaar (punt 58 van de bestreden beslissing), en wees het argument inzake de co-existentie in de Europese Unie van de twee betrokken tekens af (punten 25-28 van de bestreden beslissing).

Conclusies van partijen

13 Verzoekster concludeert tot:

— vernietiging of herziening van de bestreden beslissing;

— verwijzing van het BHIM in de kosten.

14 Het BHIM concludeert tot:

— verwerping van het beroep;

— verwijzing van verzoekster in de kosten.

15 Interveniënte concludeert tot:

— verwerping van het beroep als niet-ontvankelijk of, subsidiair, als ongegrond;

— verwijzing van verzoekster in de kosten.

In rechte

Ontvankelijkheid

16 Interveniënte voert aan dat het onderhavige beroep niet voldoet aan de vereisten van artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, aangezien in het verzoekschrift niet wordt verwezen naar een precieze juridische bepaling die de kamer van beroep zou hebben geschonden.

17 In herinnering zij gebracht dat volgens vaste rechtspraak niet is vereist dat een partij zich uitdrukkelijk beroept op de bepaling waarop zij de door haar aangevoerde middelen baseert. Het volstaat dat het voorwerp van de vordering van deze partij en de belangrijkste elementen, feitelijk en rechtens, waarop deze is gebaseerd, in het verzoekschrift voldoende duidelijk zijn uiteengezet [zie arrest Gerecht van 15 januari 2013, Gigabyte Technology/BHIM – Haskins (Gigabyte), T-451/11, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak], hetgeen in casu het geval is.

18 Uit het verzoekschrift blijkt immers voldoende duidelijk dat verzoekster zich in wezen beroept op een schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009, aangezien zij stelt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de betrokken tekens overeenstemden en dat dus gevaar voor verwarring ervan bestond. Zij verwijst overigens uitdrukkelijk naar de betrokken bepaling in de repliek.

19 Bovendien is verzoeksters betoog zo duidelijk en precies dat het BHIM en interveniënte hun verweer kunnen voorbereiden en het Gerecht zijn rechterlijk toezicht kan uitoefenen (zie in die zin arrest Gigabyte, reeds aangehaald, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Het BHIM en interveniënte betwisten immers verzoeksters argumenten in hun geheel, waarbij het BHIM in de memorie van antwoord zelfs uitdrukkelijk heeft verwezen naar het middel inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

20 Bijgevolg dient het door interveniënte aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid te worden afgewezen en de gegrondheid van het door verzoekster aangevoerde enige middel inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 te worden onderzocht.

Ten gronde

21 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 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 een ouder 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.

22 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens deze rechtspraak moet verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt, waarbij rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, onder meer de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren of diensten [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30-33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Relevant publiek

23 Volgens vaste rechtspraak dient in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening te worden gehouden met de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie. Er dient ook rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest Gerecht van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Jurispr. blz. II-449, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

24 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het relevante publiek in casu bestond uit zowel de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de verzekeringsdiensten, als de gespecialiseerde consument, zoals kunsthandelaars en juridische en fiscale instanties, die een hoger aandachtsniveau zouden hebben (punten 45 en 46 van de bestreden beslissing). In het kader van haar onderzoek van het verwarringsgevaar heeft zij vastgesteld dat sprake was van een dergelijk gevaar, op grond van de „onvolmaakte herinnering” van de betrokken tekens die het relevante publiek, met inbegrip van de consument die blijk geeft van een verhoogde aandacht, is bijgebleven (punt 58 van de bestreden beslissing).

25 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in haar oordeel betreffende het verwarringsgevaar voorbij te gaan aan het hogere aandachtsniveau van de gespecialiseerde consument van de door het aangevraagde merk aangeduide waren. Volgens haar wordt het verwarringsgevaar beperkt door de verschillen in het aandachtsniveau tussen het relevante publiek van deze diensten en het relevante publiek van de diensten waarop het oudere merk betrekking heeft.

26 Anders dan verzoekster stelt, zij dienaangaande ten eerste opgemerkt dat de door het oudere merk aangeduide diensten niet enkel bestemd zijn voor de typische gemiddelde consument van generieke verzekeringsvormen, zoals auto- of reisverzekeringen. Zoals het BHIM terecht benadrukt, is dit merk immers, aangezien de voorwaarde van normaal gebruik van het oudere merk nooit is aangevoerd, beschermd voor alle diensten van verzekering en herverzekering, ongeacht de aard van het verzekerde voorwerp, en dit los van het daadwerkelijke gebruik van dit merk, dat in voorkomend geval is beperkt tot verzekeringsdiensten voor auto’s en reizen [zie in die zin arrest Gerecht van 16 juni 2010, Kureha/BHIM – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), T-487/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 71]. De diensten waarop het oudere merk betrekking heeft, kunnen dus, naargelang van het verzekerde voorwerp, bestemd zijn voor het grote publiek of voor meer gespecialiseerde consumenten.

27 Ten tweede, hoewel sommige van de in de merkaanvraag aangeduide verzekeringsdiensten inderdaad zijn gericht tot meer gespecialiseerde consumenten in de kunstsector, omvat de lijst van de betrokken diensten ook verzekeringsdiensten in het algemeen, die zijn gericht tot het grote publiek.

28 Daaruit volgt dat de door de twee conflicterende merken aangeduide diensten zijn gericht tot eenzelfde relevant publiek, dat bestaat uit zowel het grote publiek als vakmensen uit de kunstsector.

29 In dat geval moet volgens vaste rechtspraak voor de beoordeling van het verwarringsgevaar het publiek met het laagste aandachtsniveau in aanmerking worden genomen [zie in die zin arrest Gerecht van 15 juli 2011, Ergo Versicherungsgruppe/BHIM – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

30 Gesteld al dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met de consumenten met een verhoogde aandacht, kan dit haar in casu dus niet worden verweten.

31 De kamer van beroep heeft bijgevolg geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting in de omschrijving van het in casu relevante publiek, en evenmin bij het in aanmerking nemen ervan bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.

Overeenstemming van de tekens

32 Volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (zie arrest Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

33 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep overwogen dat de dominerende bestanddelen van de conflicterende merken de woordelementen „aris” in het aangevraagde merk en „arisa” in het oudere merk waren. Zij heeft gesteld dat de elementen „assurances s.a.” van het oudere merk niet dominerend waren, gelet op het feit dat deze in een kleiner lettertype waren gesteld, onder in het merk waren geplaatst en voor een niet-onaanzienlijk aantal consumenten geen onderscheidend vermogen hadden, en dat de stijl- en kleureffecten van de beide merken onvoldoende opvallend waren om het dominerende karakter van „aris” en „arisa” te verminderen (punten 49 en 50 van de bestreden beslissing). In het kader van de vergelijking van de conflicterende tekens heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de elementen „aris” en „arisa” op visueel vlak bijna gelijk waren en dat de beide tekens slechts verschilden door de extra letter „a” en de niet-onderscheidende elementen „assurances s.a.” van het oudere merk, en door hun stijl- en kleureffecten (punt 52 van de bestreden beslissing). Zij heeft geoordeeld dat de conflicterende tekens op fonetisch vlak in hoge mate overeenstemden, aangezien het aangevraagde merk en het oudere merk respectievelijk als „a-ris” en „a-ri-sa” worden uitgesproken, en de niet-onderscheidende elementen „assurances s.a.” niet worden uitgesproken (punt 53 van de bestreden beslissing). De kamer van beroep heeft overwogen dat geen begripsmatige vergelijking kon worden verricht, aangezien geen van de betrokken tekens op het relevante grondgebied een betekenis had (punt 54 van de bestreden beslissing). Zij heeft daaruit afgeleid dat de conflicterende tekens globaal overeenstemden (punten 55 en 58 van de bestreden beslissing).

34 Ten eerste betwist verzoekster de bepaling van de dominerende bestanddelen van de conflicterende tekens. Zij meent in het bijzonder dat voor beeldmerken als in de onderhavige zaak, de woordelementen ervan niet dominerender kunnen zijn dan de beeldelementen ervan. Dit geldt temeer daar het woord „aris" geen betekenis heeft.

35 Dienaangaande zij herinnerd aan de vaste rechtspraak volgens welke om te beoordelen of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening moet worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden [arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 35, en 23 november 2010, Codorniu Napa/BHIM – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T-35/08, Jurispr. blz. II-5405, punt 35].

36 Daaruit vloeit voort dat de bepaling of een element in een samengesteld merk domineert, afhangt van een beoordeling in concreto van de verschillende elementen waaruit het teken bestaat, en dus losstaat van de aard van het betrokken teken, namelijk of het een beeld- of woordteken betreft. De beeldelementen van een beeldmerk zijn dus niet noodzakelijk de dominerende elementen van dit merk.

37 In casu bestaat het aangevraagde teken uit het woordelement „aris", geschreven in lichtgrijze hoofdletters, waarbij sommige delen van de betrokken letters zijn weggelaten.

38 Anders dan verzoekster stelt, kan de grafische voorstelling van het woordelement „aris" niet worden geacht de totaalindruk van het aangevraagde merk te domineren. Deze voorstelling vormt immers louter een typografie die is bedoeld om het woordelement „aris" te doen uitkomen. Hieruit volgt dat, ook al geeft deze grafische voorstelling – zoals verzoekster aanvoert – het aangevraagde merk een pure aanblik, die een gevoel van elegant raffinement oproept, dat de actoren in de kunstindustrie aantrekt en overeenstemt met de soort diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft, het relevante publiek om te verwijzen naar het betrokken merk geneigd zal zijn om het element „aris" uit te spreken, en niet om de grafische voorstelling ervan te beschrijven. Bovendien beschikt het element „aris", doordat het – zoals verzoekster benadrukt – geen betekenis heeft en dus a fortiori niet beschrijvend is voor de aangeduide diensten, in casu over een intrinsiek onderscheidend vermogen ten aanzien van deze diensten, dat het dominerende karakter ervan bij de globale beoordeling van het aangevraagde teken versterkt [zie in die zin arrest Gerecht van 16 september 2013, Gitana/BHIM – Teddy (GITANA), T-569/11, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 57 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

39 Het oudere teken bestaat uit een eerste woordelement „arisa", dat met uitzondering van de streep van de eerste „a" in het rood, in blauwe hoofdletters is geschreven. Dit eerste woordelement staat boven het tweede woordelement „assurances s.a.", geschreven in kleinere, tevens blauwe hoofdletters, en is daarvan gescheiden door een blauwe streep.

40 Opgemerkt zij dat het woordelement „assurances s.a.", omdat het kleiner is en lager staat dan het element „arisa", niet het dominerende bestanddeel is in het oudere teken. Deze overweging wordt versterkt doordat „assurances s.a." beschrijvend is voor de betrokken verzekeringsdiensten [zie in die zin arrest Gerecht van 27 november 2007, Gateway/BHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), T-434/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 47, en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Dit geldt ook voor de beeldelementen van het oudere merk, zoals de typografie, de kleur en de onderlijning, die – zoals verzoekster zelf benadrukt – een elementaire grafische vormgeving en gebruikelijke kleuren zijn. Deze woord- en beeldelementen kunnen dus niet afdoen aan het feit dat het woordelement „arisa", geschreven in grotere letters en geplaatst boven het andere woordelement, domineert.

41 De kamer van beroep heeft dus geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting bij de bepaling van de dominerende bestanddelen van de conflicterende tekens, en verzoeksters eerste argument moet bijgevolg worden afgewezen.

42 Ten tweede verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij de betrokken merken niet globaal heeft beoordeeld, en zowel bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens als bij het in aanmerking nemen van deze overeenstemming om het verwarringsgevaar te beoordelen, slechts de dominerende woordelementen ervan, „aris" en „arisa", heeft vergeleken.

43 Uit vaste rechtspraak blijkt inderdaad dat bij de beoordeling of twee merken overeenstemmen, niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in beschouwing mag worden genomen en met een ander merk worden vergeleken. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie reeds aangehaald arrest BHIM/Shaker, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (reeds aangehaald arrest BHIM/Shaker, punt 42, en arrest Hof van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 42). Dit kan met name het geval zijn wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen van het merk verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door dat merk wordt opgeroepen (arrest Nestlé/BHIM, reeds aangehaald, punt 43).

44 In casu heeft de kamer van beroep overwogen dat bepaalde elementen waaruit de conflicterende tekens bestaan, domineerden, zonder daarom de andere elementen als dusdanig verwaarloosbaar aan te merken dat daarmee geen rekening hoefde te worden gehouden bij de vergelijking van de twee tekens. Zij moest dus krachtens de voornoemde rechtspraak een vergelijking verrichten rekening houdend met alle elementen van de conflicterende tekens.

45 Overeenkomstig deze verplichting heeft de kamer van beroep bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van de conflicterende tekens rekening gehouden met zowel de door haar geïdentificeerde dominerende bestanddelen, namelijk de als bijna gelijk beschouwde woordelementen „aris" en „arisa", als het woordelement „assurances s.a.", alsook met de als verschillend beschouwde beeldelementen (punt 52 van de bestreden beslissing).

46 Evenzo heeft de kamer van beroep bij haar beoordeling van de fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens weliswaar enkel de elementen „aris" en „arisa" vergeleken, maar daaruit kan niet worden afgeleid dat zij deze tekens niet globaal heeft beoordeeld, aangezien zij rekening heeft gehouden met het enige andere element dat kon worden uitgesproken – „assurances s.a." –, waarbij zij heeft geoordeeld dat het relevante publiek dit niet zou uitspreken omdat het niet onderscheidend was (punt 53 van de bestreden beslissing).

47 Bij haar beoordeling van de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens heeft de kamer van beroep deze tekens ook globaal beoordeeld, doordat zij heeft gesteld dat „geen van de merken", dit wil zeggen, bij gebreke van een andere precisering, geen van de twee merken in hun geheel beschouwd, met inbegrip van alle woord- en beeldelementen ervan, een betekenis had op het relevante grondgebied (punt 54 van de bestreden beslissing).

48 Ten slotte heeft de kamer van beroep bij haar onderzoek van het verwarringsgevaar elk van de bestanddelen van de conflicterende merken vermeld, of zij nu al of niet domineerden, om de overeenstemming van de tekens globaal te beoordelen, waarbij zij meer belang heeft gehecht aan de dominerende bestanddelen, en minder aan de niet-dominerende bestanddelen (punt 58 van de bestreden beslissing).

49 Verzoeksters tweede argument moet bijgevolg worden afgewezen.

50 Ten derde laakt verzoekster de conclusie van de kamer van beroep dat de conflicterende tekens overeenstemmen, terwijl een geringe mate van visuele overeenstemming en van fonetische overeenstemming tussen deze tekens was vastgesteld.

51 Dienaangaande hoeft slechts te worden opgemerkt dat de oppositieafdeling, en niet de kamer van beroep, een geringe mate van visuele overeenstemming en van fonetische overeenstemming heeft vastgesteld. Rekening houdend met de vaste rechtspraak volgens welke het beroep bij het Gerecht erop is gericht te toetsen of de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM rechtmatig zijn in de zin van artikel 65 van verordening nr. 207/2009, en niet of de beslissingen van de oppositieafdelingen rechtmatig zijn [zie arrest Gerecht van 31 mei 2005, Solo Italia/BHIM – Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Jurispr. blz. II-1881, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak], moet dit derde argument bijgevolg als niet ter zake dienend worden afgewezen.

52 Uit een en ander vloeit voort dat verzoekster niet heeft aangetoond dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte had vastgesteld dat de conflicterende tekens overeenstemden.

Verwarringsgevaar

53 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd [arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 17, en arrest Gerecht van 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.), T-81/03, T-82/03 en T-103/03, Jurispr. blz. II-5409, punt 74].

54 In casu is de kamer van beroep terecht tot het besluit gekomen dat sprake was van verwarringsgevaar tussen de conflicterende tekens, gelet op, ten eerste, het feit dat de diensten waarop de conflicterende merken betrekking hadden, soortgelijk of dezelfde waren (punt 48 van de bestreden beslissing), een beoordeling die verzoekster niet heeft betwist, en, ten tweede, de niet van een onjuiste opvatting blijk gevende beoordeling dat de twee conflicterende tekens overeenstemden (zie punt 52 supra).

55 Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door verzoeksters argument waarbij de kamer van beroep wordt verweten dat zij geen rekening heeft gehouden met de co-existentie op de markt van, ten eerste, het oudere merk, en ten tweede, het gemeenschapswoordmerk ARIS of het in de Verenigde Staten ingeschreven aangevraagde teken. Verzoekster benadrukt dat de kamer van beroep de dienaangaande overgelegde bewijzen niet correct heeft beoordeeld en verzoekt het Gerecht het zogeheten „Morehouse defense”-beginsel uit het Amerikaanse recht toe te passen, krachtens hetwelk een persoon die oppositie tegen de inschrijving van een merk instelt, niet kan worden geacht door deze inschrijving te zijn benadeeld wanneer de merkaanvrager reeds een met het aangevraagde merk gelijk of in wezen analoog merk heeft ingeschreven voor dezelfde of in wezen soortgelijke waren of diensten.

56 Allereerst dient wat het aanvoeren van het voornoemde beginsel van Amerikaans recht betreft te worden opgemerkt dat volgens vaste rechtspraak het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van regels bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van enig nationaal systeem, en dat de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep enkel moet worden getoetst aan verordening nr. 207/2009, zoals door de rechter van de Unie uitgelegd [zie arrest Gerecht van 11 mei 2005, Grupo Sada/BHIM – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Jurispr. blz. II-1667, punt 84 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

57 Vervolgens dient eraan te worden herinnerd dat het juist is dat volgens de rechtspraak niet uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het door de instanties van het BHIM vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken kan verminderen. Met een dergelijke mogelijkheid kan echter slechts rekening worden gehouden indien de houder van het bestreden gemeenschapsmerk in de loop van een procedure voor het BHIM betreffende relatieve weigeringsgronden, ten minste genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berustte dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring tussen de oudere merken waarop deze zich beroept en het oudere merk van de interveniënt, waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken merken en de conflicterende merken identiek zijn [reeds aangehaald arrest GRUPO SADA, punt 86, en arrest Gerecht van 14 november 2007, Castell del Remei/BHIM – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T-101/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 76].

58 In casu kan ten eerste geen rekening worden gehouden met de bewijzen die zijn aangedragen om aan te tonen dat verzoekster het gemeenschapswoordmerk ARIS gebruikt, aangezien dit merk verschilt van de conflicterende merken, die beide beeldmerken zijn. Ten tweede betreffen de overgelegde bewijzen waarin het aangevraagde teken zoals ingeschreven in de Verenigde Staten wordt weergegeven, die bestaan uit uittreksels van de website van de vroegere houder van het aangevraagde merk en een artikel van 21 juli 2010 dat met name de onder dit merk verrichte verzekeringsdiensten van deze vroegere houder vermeldt, enkel het aangevraagde merk, en bevatten zij geen aanwijzingen betreffende de, in casu relevante, aanwezigheid van dit teken op de markt van de Unie, en a fortiori evenmin over de manier waarop het relevante publiek met de conflicterende merken is geconfronteerd op deze markt.

59 In overeenstemming met hetgeen de kamer van beroep in de bestreden beslissing (punten 27 en 28) heeft overwogen, kan op basis van de door verzoekster aangedragen elementen dus niet worden vastgesteld dat aan de conflicterende merken gelijke merken co-existeerden, en a fortiori evenmin dat deze co-existentie het gevaar voor verwarring daartussen in de zin van de voornoemde rechtspraak zou verminderen, zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over de ontvankelijkheid van bijlage 11 bij het verzoekschrift, waarin het „Morehouse defense”-beginsel wordt uiteengezet, en van bijlage I.1 b) bij interveniëntes memorie van antwoord, die zij heeft overgelegd om verzoeksters betoog inzake het bestaan van een dergelijke co-existentie te betwisten.

60 Uit al het voorgaande vloeit voort dat de kamer van beroep op goede gronden tot de slotsom is gekomen dat sprake was van verwarringsgevaar en het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling heeft verworpen.

61 Verzoeksters enige middel moet dus worden afgewezen en het beroep moet derhalve in zijn geheel worden verworpen, zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over de gegrondheid van interveniëntes argument inzake de ontvankelijkheid van het bij de kamer van beroep ingestelde beroep.

Kosten

62 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd.

63 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Argo Group International Holdings Ltd wordt verwezen in de kosten.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 20 mei 2014.

ondertekeningen